

Convegno Nuovi marchi per l'Europa
Parma, 21 ottobre 2016

I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella riforma

Avv. Prof. Stefano Sandri,
stefano.sandri@fastwebnet.it

Abstract

Le finalità dichiarate del legislatore comunitario sono quelle della attualizzazione della disciplina del marchio, perseguita secondo il sistema del doppio binario, Regolamento e Direttiva. Il c.d. 'pacchetto' è tuttavia il risultato di un lungo negoziato tra la Commissione di Bruxelles e l'EUIPO di Alicante, e quindi risulta in un compromesso tra l'interesse dell'Ufficio ad acquisire competenze più estese, come nel caso dei marchi collettivi e i marchi di certificazione, e quello della Commissione ad esercitare maggiori poteri di controllo, anche economici.

Le imprese, in ogni caso, potranno disporre di maggiori opzioni strategiche, mentre dal lato giuridico la sottoposizione di istituti della Proprietà Industriale, con natura e finalità proprie, sotto l'ombrello della disciplina del marchio sollevano problemi di armonizzazione e criticità interpretative che dovranno trovare la loro risposta nel tempo attraverso lo sviluppo della giurisprudenza e della prassi.

Convegno: Nuovi marchi per l'Europa

Parma, 21 ottobre 2016

I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella Riforma

Avv.Prof. Stefano Sandri,
stefano.sandri@fastwebnet.it

Abstract

Le finalità dichiarate del legislatore comunitario sono quelle dell'attualizzazione della disciplina del marchio, perseguita secondo il sistema del doppio binario, Regolamento e Direttiva. Il c.d. 'pacchetto' è tuttavia il risultato di un lungo negoziato tra la Commissione di Bruxelles e l'EUIPO di Alicante, e quindi risulta in un compromesso tra l'interesse dell'Ufficio ad acquisire competenze più estese, come nel caso dei marchi collettivi e i marchi di certificazione, e quello della Commissione a esercitare maggiori poteri di controllo, anche economici.

Le imprese, in ogni caso, potranno disporre di maggiori opzioni strategiche, mentre dal lato giuridico la sottoposizione di istituti della Proprietà Industriale, con natura e finalità proprie, sotto l'ombrello unico della disciplina del marchio, sollevano problemi di armonizzazione e criticità interpretative che dovranno trovare la loro risposta nel tempo attraverso lo sviluppo della giurisprudenza e della prassi.

* * *

Lo scenario della Riforma

All'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sul marchio comunitario ¹, si è parlato ² di 'Nuovi' marchi, come anche questo convegno intitola.

¹ Regolamento UE n. 2424/2015, 23/12/2015, in modifica del Regolamento CE n. 207/2009.

² Numerosi i contributi sul progetto e la sua evoluzione, fino alla pubblicazione a fine dicembre del Regolamento 2424. Mi limito a ricordare BONINI F., *Ulteriori passi verso la riforma del marchio comunitario: possibili conseguenze della prossima riduzione delle spese per i marchi comunitari*, 14/08/2014, in MarchiebreveWEB.it; BALBONI C., *Hai un marchio comunitario trema!*, in Bugnion News n.13, (Novembre 2015); id., *Breve panoramica sulle modifiche introdotte al Regolamento sul "vecchio" marchio comunitario ... ed a quelle che dovranno essere adottate in esecuzione della direttiva*, in Rivista dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale N.1/2016; CAPPAL A., *La Riforma della disciplina dei marchi dell'Unione Europea sotto l'albero*, 14/01/2016, in Bugnion news; COLUCCI A.M., *Il pacchetto marchi: verso un restyling della proprietà industriale?*, 12/01/2016, in MarchiebreveWEB.it; GALLI, *Nuovo Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea e nuova Direttiva Marchi: le regole già in vigore e prospettive di attuazione per i marchi nazionali*, in AIPPI – Newsletter 1-2016; GIAMBROCONO & C, *Riforma al Regolamento europeo dei marchi comunitari*, 2016, in sito; SANDRI, *La Riforma del Diritto Europeo dei marchi*, incontro

Per la verità, si tratta del risultato di un lungo e complesso negoziato tra la Commissione di Bruxelles e l'EUIPO di Alicante che ha avuto come base giuridica di partenza l'ultima versione in vigore del Regolamento. Le finalità dichiarate del legislatore comunitario sono quelle dell'attualizzazione della disciplina del marchio, perseguita secondo il sistema del doppio binario, Regolamento e Direttiva, il c.d. 'pacchetto'.

Sta di fatto che la tecnica normativa adottata impone la continua comparazione tra il testo attualizzato³ e le novità apportate. Per questa ragione e ai fini di un corretto approccio interpretativo occorre situare le novità nello scenario riferito che ha portato al raggiungimento di un faticoso compromesso tra l'interesse dell'Ufficio ad acquisire competenze più estese, come nel caso dei *marchi collettivi* e i *marchi di certificazione*, e quello della Commissione ad esercitare maggiori poteri di controllo, anche economici⁴. L'estensione delle competenze dell'EUIPO non è senza conseguenze strettamente giuridiche in quanto essa è accompagnata dalla disponibilità di risorse finanziarie e programmi di *education* e formazione nei confronti degli Uffici nazionali tesi alla armonizzazione sempre più intensa della disciplina del marchio, secondo il modello comunitario. A ciò si aggiunga che la concorrenzialità dei costi di registrazione e gestione del marchio porterà fatalmente a un accentramento del regime del marchio, non solo normativo, ad Alicante.

In questa prospettiva, il ricorso allo strumento e alla funzione della Direttiva⁵, assume un ruolo essenziale, nella direzione dell'armonizzazione, se non dell'omologazione, del diritto di marchio nell'Unione Europea, o quello che ne rimane. E' pur vero che per la Direttiva sono previsti tempi di attuazione più lunghi⁶, ma è proprio nella Direttiva che – sotto tale aspetto – risiedono le maggiori e incisive novità del "pacchetto", specie per l'ordinamento italiano. Alludo in particolare (come messo in rilievo dalla presentazione del convegno) alla conversione del procedimento giurisdizionale di nullità e decadenza, oggi attribuito esclusivamente

GAMMABINAR, Roma, 10 febbraio 2016 e 17 marzo 2016; SANDRI, *Il "pacchetto" disumano*, in AIPPI News, 1-2, 6 giugno 2016; Studio TORTA, *Riforma 2016 del marchio*, www.studiotorta.it.

Tra i convegni, segnalo in particolare PARADIGMA, *Il nuovo marchio dell'Unione Europea*, 15-16/03/2016, Milano; ORDINE CONSULENTI e AICIPI, *Il nuovo marchio dell'Unione Europea- Il Regolamento 2015/ 2424, 1/07/2016*, Milano. La tavola sinottica di comparazione tra il vecchio e nuovo testo del Regolamento è accessibile in *Marchiebreveveti.WEB. it*.

³ Il termine 'attualizzato' non va inteso in senso riduttivo, ma intende chiarire il significato e la portata innovativa della Riforma.

⁴ Come è noto, l'UAMI, oggi EUIPO, ha sempre introitato sin dall'inizio entrate cospicue che nel tempo hanno cominciato a creare problemi di compatibilità di bilancio all'agenzia, istituzionalmente no-profit. Il che non è passato inosservato alla Commissione che in diverse occasioni nel corso del tempo ha manifestato proposte rivolte al sostanziale incameramento di tali ingenti risorse.

⁵ Direttiva UE n. 2015/2436, in modifica della Direttiva n. 2008/95/CE.

⁶ Pur essendo previsto il *time limit* del 2023 per l'adeguamento, le numerose e importanti modifiche imposte al quadro normativo nazionale hanno, infatti, suggerito l'opportunità di mettersi mano sin d'ora, nominando una apposita commissione ministeriale già al lavoro.

all'AGO, in un procedimento amministrativo ricadente nelle attribuzioni dell'UIBM.

Fatte queste premesse, è chiaro che questa Riforma non poteva realizzarsi che attraverso la *reductio ad unum* dei nuovi titoli al diritto del marchio comunitario, che a questo punto diviene in prospettiva il *marchio tout court*⁷.

Vediamo dunque, più da vicino, se l'operazione è riuscita o se vi sono dei problemi, a partire dai dati modificati presi in considerazione, per ragioni di economia, in questo scritto, limitati ai *marchi collettivi* e ai *marchi di certificazione*.

I marchi collettivi

In realtà, il marchio collettivo era già previsto nel Regolamento comunitario⁸, oltre che nella legislazione nazionale⁹. Non si tratta evidentemente di un istituto nuovo, e le modifiche introdotte sono per lo più delle specificazioni e chiarimenti.

Così, si precisa in *due mesi* il termine di presentazione del regolamento collettivo, ma la Commissione si è riservata il diritto di “ *specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento*”¹⁰. Non credo, in proposito, che si possa parlare d'indebita ingerenza nella libertà delle imprese nel concepire e definire i loro disciplinari, come parrebbe a prima vista, ma piuttosto di facilitare ad Alicante il compito degli esaminatori del testo del regolamento in sede di domanda di registrazione, per accertare gli eventuali impedimenti previsti dall'art. 68, che non è stato modificato¹¹, tra i quali assume rilievo particolare l'ammissibilità – in via di

⁷ Le modifiche sono state suggerite in primo luogo dal *Max Planck Institut*, anche se Associazioni di settore (INTA, ECTA, AIPPI) non hanno mancato di dare il loro contributo. La *'mano tedesca'*, in effetti, si sente nell'approccio analitico, schematico e sostanzialmente astratto nel proporre le soluzioni di raccordo e modifica ai vari problemi, passate al vaglio del Parlamento, Comitato Economico e Sociale e alla fine fatte proprie dalla Commissione. Il che mi ha indotto, fuori dal coro, a una valutazione critica della Riforma. Ho scritto in proposito: “...ci stiamo perdendo lungo la strada qualcuno: il consumatore, con il suo diritto a non essere ingannato, ad evitare confusioni, ad esercitare le sue libere scelte, mature e consapevoli, a garantirsi la sua qualità della vita.... Forse è arrivato il momento di recuperare nei suoi giusti equilibri il rapporto tra l'equo e l'utile, di ripensare la PI secondo nuovi modelli di condivisione e partecipazione, piuttosto che di esclusive, riserve e divieti ”(Il “pacchetto” disumano, in AIPPI News, 1-2, 6 giugno 2016).

⁸ Art. 66 a 71 Regolamento (CE) n.207/2009.

⁹ Art.11, CPI.

¹⁰ Art. 67, 3.

¹¹ L'art. 68 (rigetto della domanda), così recita “ 1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 66 o dell'articolo 67, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 2. La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa

eccezione – “*dei segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*”¹². Le “*informazioni*” dovrebbero quindi essere rivolte ai requisiti *de minimis* che ogni regolamento deve presentare per permettere l’identificazione dei prodotti (art.66,1), le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione delle imprese, le condizioni per l’utilizzazione dei marchi, comprese le sanzioni (art.67,2), nonché a verificare l’eventuale contrarietà all’ordine pubblico o il buon costume (art.68,1) e l’inganno del pubblico sulla natura del segno (art.68,2).

D’altra parte la varietà dei prodotti e delle loro caratteristiche – incluse quelle del territorio, della produzione e distribuzione – suggeriscono che la generalizzazione delle informazioni non potrà che avvenire che verso il basso, anche se nel nuovo testo dell’art. 69, le osservazioni di terzi possono essere ora basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio collettivo UE dovrebbe essere respinta.

I marchi di certificazione

Nessun dubbio che, invece, i marchi di certificazione costituiscono una delle vere novità del ‘pacchetto’. Ma qual è la ragione che viene fatta valere dal legislatore, a sostegno di quell’estensione di competenze che ho menzionato sopra? Risponde il Considerando 27 in questi termini: “*Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi collettivi comunitari e per correggere l’attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio UE, è necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi di certificazione dell’Unione europea («marchi di certificazione UE»), in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d’impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.*”

L’intento è chiaro, nella misura in cui si vuole offrire ai partecipanti al sistema di certificazione la possibilità di usare il segno per i prodotti/servizi come marchio d’impresa.

Lo è molto meno nell’intento di “*integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi collettivi comunitari*”, stabilendo quasi una complementarietà tra istituti diversi, sotto l’ombrello del marchio (comunitario). Pare di poter dire – per dar un senso a quel collegamento – che il legislatore abbia intuito che *marchi collettivi* e *marchi di certificazione* operino su un comune terreno, quello della garanzia della qualità dei prodotti/servizi e della prevenzione dell’inganno dei consumatori.

il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo. 3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d’uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.”

¹² Art.66, 2.

Il problema sta nel fatto che dal punto di vista sistematico la prospettiva unificante (che ho appena identificata) viene giuridicamente sottomessa alla disciplina del marchio, la cui funzione essenziale riconosciuta della distintività in funzione della provenienza dei prodotti/servizi che contrassegna, non viene messa in discussione nell'attualizzazione della Riforma¹³.

Prima di analizzare la soluzione trovata dal Regolamento all'art. 74bis, e ss. (Sezione Seconda, Marchi di certificazione UE) non sarà inutile riconfermare i tratti essenziali dei marchi collettivi e dei marchi di certificazione, così come emergono dalla dottrina¹⁴ e dalla giurisprudenza¹⁵, a partire dallo loro definizione¹⁶.

Non c'è dubbio, innanzi tutto, che, da un punto di vista strutturale, ci troviamo di fronte all'ipotesi di uso plurimo dello stesso segno da parte di una pluralità di imprese, con la differenza che i marchi collettivi nascono da un atto di autonomia privata, mentre le certificazioni di garanzia, alle quali possono ricondursi anche le indicazioni geografiche in senso lato, sono

¹³ Nell'art.4, anche nella nuova formulazione più liberale quanto alla rappresentazione grafica, e più estesa, quanto all'inclusione tra i segni proteggibili dei colori e dei suoni, viene ribadito che “ *i segni devono essere atti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*”. Il discorso sull'evoluzione della funzione legalmente protetta nel marchio comunitario trova supporto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare attraverso i suoi Avvocati Generali, ma non ha ancora avuto espresso riconoscimento normativo. La posizione espressa nell'Art. 4 riflette pertanto quella classica, che vede la funzione distintiva ancora come quella *essenziale*, a prescindere dal concorso di altre funzioni ormai imposte dalla concorrenza e dalla strategia delle imprese, tema su cui mi sono più volte intrattenuto (SANDRI S., *Funzione del marchio ed uso pubblicitario: un rapporto da approfondire*, in Giustizia Civile, n.1., 1988; ID., *Natura e funzione del marchio: dal segno marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in Studi in onore di A.Vanzetti, 2004, 1377 e ss.; ID., *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in Il Dir. Ind., 05/2010, p. 451-457).

Del resto, come osservato nello scritto, il criterio della distintività viene assunto come *discrimen*, ma anche come momento di raccordo tra i due titoli, seppure assunto in chiave negativa.

¹⁴ Diffusi i contributi della dottrina, sopra tutto italiana, sui marchi collettivi, presenti in tutti i manuali, mentre l'attenzione sulle certificazioni di garanzia risale addirittura ad ASCARELLI, *Dei beni immateriali*, che è del 1966, che ne marcò le differenze, in termini di incompatibilità, con i marchi.

¹⁵ Molto scarsa la giurisprudenza comunitaria sui marchi collettivi che ha avuto poco successo con il sistema del marchio comunitario.

¹⁶ Dato il riferimento della mia analisi al sistema comunitario attualizzato nel 'pacchetto', mi pare appropriato riportare quanto proposto a livello internazionale dall' *European IPR Helpdesk*, secondo cui “ *I marchi collettivi designano l'origine dei prodotti o servizi non in termini geografici, ma in relazione ad una associazione del produttore e dei suoi membri* “. A loro volta, “ *I marchi di certificazione servono a certificare che un bene o di un servizio è conforme a determinati standard. Tra questi standard, può esserci l'origine geografica di produzione. Un marchio di certificazione garantisce la protezione di un nome in combinazione con un logo che può essere utilizzato da qualsiasi produttore conformemente agli standard*”.

istituite e disciplinate *ex lege*¹⁷. Altro aspetto differenziale si riscontro nel fatto che l'uso del marchio collettivo si origina direttamente dal vincolo associativo, mentre nei marchi di certificazione viene di volta autorizzato in base ad un rapporto contrattuale di natura concessiva. Non è invece più necessario nei marchi di certificazione che il rapporto associativo tra le imprese si esprima attraverso una rappresentanza organica. Superando, infatti, precedenti limitazioni del nostro diritto interno, è sufficiente ora – come del resto per la registrabilità dei marchi individuali – che sia individuabile un centro d'imputazione dei rapporti giuridici, a prescindere dalla natura del soggetto.

Prevede, infatti, il nuovo art. 74bis, 2, che “*ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE*”. L'unica condizione posta è che quel soggetto non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato, limitazione giustificata dal fatto che, diversamente dai marchi collettivi, non si presuppone alcun legale associativo tra il soggetto – che è e deve restare neutro – e le imprese i cui prodotti/servizi vengono certificati.

La disciplina dei marchi di certificazione negli art. 74bis e ss.

Chiariti i limiti del collegamento tra i marchi collettivi e i marchi di certificazione¹⁸, veniamo ora alla disciplina specifica di questi ultimi che il legislatore ha introdotto nella Riforma.

Preliminarmente, va notato che, se pur ve ne fosse stato bisogno, espressamente (art.74bis, 3) si richiamano tutte le disposizioni sul marchio, salvo quelle contrarie, cioè quelle specificatamente previste nel Regolamento. I marchi di certificazione, in quanto appunto *marchi*, non possono che essere, infatti, inseriti nel relativo sistema.

Cosa s'intenda poi per *marchi di certificazione* in questo contesto ce lo dice l'art.74bis: sono i marchi UE¹⁹ “*Idonei a distinguere i prodotti o i servizi*

¹⁷ La distinzione è chiaramente posta da Marco RICOLFI (*Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in A.A.V.V. *Diritto industriale-Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli ed., 5° ed., 2016, pag. 168 e ss.) che riconduce i marchi di certificazione alla categoria generale dei marchi collettivi, dei quali costituirebbero un sotto-sistema.

¹⁸ In realtà i margini di differenziazione tra i due istituti tendono sempre ad assottigliarsi, come notato dalla dottrina più attenta (VANZETTI, RICOLFI).

¹⁹ Si noterà che, diversamente da quanto previsto dall'art.4 sui marchi in generale, non viene ripreso il termine “*segno*”. La scelta non è soltanto giustificata dal fatto che in sede di domanda si richiede la designazione di ‘*marchio di certificazione*’, come si evince dal testo letterale, ma, a mio avviso, ha il significato più pregnante della presa di distanza dal marchio tradizionale, in cui invero, il *segno* è funzionale alla comunicazione dei messaggi che l'impresa convoglia al suo pubblico di riferimento. Qui mi pare, invece, che la funzione comunicazionale del marchio sia oscurata, se non inesistente. Nei marchi di certificazione, il titolare è, come già

*certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, da prodotti o servizi non certificati da prodotti e servizi non certificati”, ad eccezione della provenienza geografica*²⁰.

Dunque, la funzione distintiva viene sì recuperata, ma in relazione al rapporto tra prodotti/servizi certificati e prodotti/servizi non certificati. Non si tratta dunque di permettere al consumatore di distinguere l'origine di un prodotto/servizio da un'impresa, piuttosto che da un'altra, liberamente determinandosi nelle sue scelte d'acquisto e di evitarne l'inganno confusorio. L'accertamento del consumatore, nella comparazione dei prodotti/servizi sul mercato, avrà invece come oggetto, in primo luogo la presenza nei prodotti/servizi certificati delle caratteristiche e degli standard garantiti dalla certificazione²¹.

La riscontrata asimmetria o *discontinuità funzionale*²² comporta la necessità di una attenta verifica delle implicazioni che ne conseguono, ben al di là della semplice trasposizione delle regole generali del marchio e della accettazione delle disposizioni *contrarie*.

Per cominciare, data la natura della certificazione, sembra inevitabile l'abbassamento della soglia della rilevanza dell'impedimento assoluto rappresentata dalla *descrittività*, qui non più del segno, ma della attestazione certificante, strettamente condizionata al “*materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche*”.

Per le stesse ragioni, entra in crisi il concetto stesso dell'*affinità* tra i prodotti/servizi. Come può pensarsi che l'acquirente di un prodotto certificato possa essere indotto in errore da un prodotto, che certificato non è, i cui connotati non coincidono perfettamente con quelli individuati nella certificazione?²³

detto, neutro e non è coinvolto nelle strategie d'impresa, come confermato, nell'articolo, al comma 2, dall'esclusione di una sua diretta partecipazione alla fornitura (e a monte, produzione) dei prodotti/servizi certificati. Non è chi non veda come questa asimmetria comporti rilevanti conseguenze giuridiche quanto alla confondibilità e all'inganno dei consumatori, non più assoggettati alle regole della percezione della comunicazione.

²⁰ L'eccezione sembrerebbe voler marcare la differenza con il marchio collettivo disciplinato all'art. 66,2, che invece tale eccezione espressamente include.

²¹ Standard e caratteristiche che non è detto abbiano necessariamente le connotazioni di qualità in senso stretto (“altre caratteristiche”, nel testo letterale della norma).

²² Così RICOLFI, cit.

²³ Mi vien da chiedermi, addirittura, se la comparazione ipotizzata dal legislatore abbia in questo caso un senso, così come già Ludwig WITTEGSTEIN, che di certe regole del linguaggio se ne intendeva, quando aveva affermato che la nozione stessa del confronto tra identità non serviva a niente. A questo dubbio porta del resto la funzione della certificazione della garanzia della qualità, vera o supposta che sia non importa.

Scompare poi, come si è visto, ogni riferimento alle concorrenti funzioni del marchio, prime tra tutte quella attrattiva e del ritorno dell'investimento pubblicitario. Né potrebbe essere diversamente, se si riconosce la rilevanza periferica del marchio di certificazione sotto il profilo di strumento di comunicazione e marketing primario da parte delle aziende. La domanda pertanto che si pone è se abbia ingresso nel sistema normativo in esame il *marchio di rinomanza*, con la sua tutela allargata ²⁴.

Al problema delicato e discusso dell'accesso al marchio di certificazione²⁵, il Regolamento, invece, dà una risposta inequivoca, ma di tipo restrittivo. All'art.73ter, 2 si prevede che *“nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio”*. Sembra, dunque, che nella regolamentazione interna dei rapporti associativi delle imprese debbano essere indicate le condizioni di accesso e permanenza, con la previsione dei relativi controlli e sanzioni, delle imprese stesse, abilitate poi all'uso del marchio di volta in volta contrattualmente identificate dal titolare. L'interesse generale sotteso alle certificazioni di garanzia si riverbera, dunque, sulla limitazione dell'accesso al marchio per le sole aziende che fanno parte della stessa struttura associativa e che condividono valori e interessi²⁶. A meno che il diritto/obbligo di indicare i soggetti legittimati all'uso del marchio di certificazione comprende anche quello di stabilire le condizioni di accesso, lasciando aperta la porta a tutte le imprese che vi abbiano interesse. Il dubbio interpretativo è alimentato dalla considerazione che il titolare del marchio non partecipa al progetto, per cui viene meno quel vincolo di natura associativa e condivisione che dovrebbe costituire il presupposto della limitazione dell'accesso. ²⁷

Una particolarità è costituita dal motivo di rigetto della domanda di registrazione nel caso in cui *“ il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione”* (art.74quater, 2). L'inciso rivela tutta l'insicurezza del legislatore nell'identificare lo *scope of protection* del marchio di certificazione e l'imbarazzo nel tracciarne una precisa linea di confine con gli altri istituti. Ma che significa? Cosa vuol dire *‘sembra’* (termine che non dovrebbe mai comparire in una buona legge) e quali sono i limiti dell'apprezzamento dell'apparenza della forma considerata? Di

²⁴ Nel nostro diritto interno la Cassazione si è pronunciata negativamente (19/03/1991, n. 2942; per la discussione sul punto VANZETTI A, *Codice della Proprietà Industriale*, 2013, pag.175, *Accesso al marchio collettivo*).

²⁵ VANZETTI A, *Codice, cit. della Proprietà Industriale*, 2013, pag.173, *Accesso al marchio collettivo*.

²⁶ Diversamente, nei marchi collettivi, dominio dell'autonomia privata, aperti, in linea di principio e salvo diverse disposizioni convenzionali o legali, alle imprese che ne vogliono usufruire, anche se la questione, almeno da noi, è piuttosto dibattuta.

²⁷ A ben guardare, la componente soggettiva nel marchio di certificazione, essenzialmente rivolto in modo oggettivo a identificare e distinguere i beni certificati in ragione delle loro qualità e caratteristiche, sembra recitare un ruolo indiretto e di contorno, piuttosto che di protagonismo come nel marchio tradizionale, individuale e collettivo..

quale errore parliamo? E, sopra tutto, chi dovrà giudicare e con quali criteri di quell'apparenza presuntivamente ingannevole? ²⁸

Norma che, temo, darà adito a un contenzioso interpretativo e applicativo di non poco momento, tanto più che le osservazioni di terzi previste dall'art.40 potranno essere basate anche sui *motivi particolari* come quello appena ricordato (art.74quinquies), allargando in tal modo la platea degli avventurieri giuridici, e che la sanzione prevista è, nientemeno, quella della decadenza (art. 74decies, c).

Quanto alle modalità d'uso, il richiamo alle altre condizioni stabilite in ordine all'uso dei marchi UE (Art.74sexies) sembra dimenticare che esse si riassumono (secondo la giurisprudenza consolidata comunitaria) nell'accertamento positivo, o meno, che il segno (il certificato ?) venga percepito dal pubblico rilevante come un'inequivoca indicazione dell'origine industriale/commerciale dei prodotti/servizi da una determinata impresa, secondo una funzione distintiva del marchio da cui, invece, il sistema proposto – come si è visto – prende le distanze.

Queste, alcune delle criticità che emergono a prima lettura dal sistema proposto nel "pacchetto" per quanto concernono i *marchi collettivi* e i *marchi di certificazione* sulle quali giurisprudenza, dottrina e prassi sono chiamate a dare i loro contributi chiarificatori.

Avv.Prof. Stefano Sandri,

²⁸ Nulla osta a che un ente di certificazione possa essere titolare anche di un marchio collettivo. In questo caso avremmo un marchio di certificazione che non solo sembra, ma è presentato come un altro segno, un marchio collettivo.