

Marchi collettivi geografici: titolarità e utilizzazione

scritto da Marco Miglietta | 02/05/2019



Contengono un preciso riferimento geografico, garantiscono la qualità del prodotto che rappresentano e il loro utilizzo non appartiene solo ad un titolare ma a più soggetti.

I **marchi collettivi geografici** sono una tipologia di **marchio di impresa** molto diffusa nel settore enogastronomico e si caratterizzano per contenere **un riferimento ad un determinato luogo geografico** (città, regione o località), a garanzia della qualità del prodotto che rappresentano: inoltre operano una dissociazione tra titolarità e utilizzazione.

Mentre il titolare di un **marchio individuale** è quasi sempre anche l'utilizzatore dello stesso, nel caso del **marchio collettivo geografico** il titolare non detiene l'utilizzo esclusivo dello stesso e, viceversa, l'utilizzatore non deve esserne necessariamente il titolare.

Uso dei marchi collettivi geografici: chi può registrarli?

Per meglio comprendere la **dissociazione tra titolarità ed utilizzazione del marchio** è importante capire chi ha la facoltà di chiedere la registrazione di un marchio collettivo.

Secondo quanto stabiliva l'art. 2.1 della **Legge Marchi**, il diritto di esclusiva del marchio collettivo, così come per il marchio individuale, era conferito mediante la registrazione «*ai soggetti che svolgano la funzione di garantire l'origine, la natura, la qualità di determinati prodotti o servizi*».

Prima della riforma del Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, potevano richiedere la registrazione, ed essere titolari del marchio collettivo, solo «*gli enti e le associazioni legalmente costituiti aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci*»; mentre potevano utilizzare il marchio solo quei produttori e commercianti aderenti ai medesimi enti o associazioni.

Con la riforma del 1992, attuata con il decreto 480, il legislatore ha **modificato il criterio di individuazione dei soggetti legittimati alla registrazione dei marchi collettivi**, abbandonando il criterio della struttura giuridica del soggetto richiedente e utilizzando quello della funzione esercitata («...di garantire l'origine, la natura, la qualità di determinati prodotti o servizi»).

La richiesta di registrazione del marchio collettivo, quindi, può essere chiesta da persone fisiche o giuridiche, imprenditori o enti senza fine di lucro, soggetti pubblici o privati, consorzi, cooperative, società consortili, etc. purchè la cui attività sia compatibile con la natura del marchio collettivo e il richiedente svolga la funzione propria del segno sancita dagli artt. 2570 c.c. e 2.1 della Legge Marchi.

Dissociazione tra titolarità ed utilizzazione

Il filo conduttore della disciplina del marchio collettivo, che la differenzia da quella del marchio individuale, è la **dissociazione tra la titolarità del segno ed il suo uso** nel senso che il soggetto che richiede ed ottiene la registrazione non coincide con l'utilizzatore del medesimo.

Nel regime previgente, se il titolare del marchio era un ente o un'associazione legalmente riconosciuta, i suoi possibili utilizzatori erano indicati nelle «imprese aderenti o associate».

Nel testo novellato degli artt. 2570 c.c. e 11 c.p.i., coerentemente con il venir meno del riferimento ad enti ed associazioni quali unici soggetti titolari del marchio, è caduto anche quello a qualsiasi rapporto di associazione, dipendenza o appartenenza tra l'utilizzatore e l'ente titolare. La normativa dispone che «*i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti*». «Ovviamente, tali "produttori o commercianti" devono essere in grado di fornire beni dotati delle caratteristiche richieste dal regolamento del marchio.

Peraltro, quando il titolare del marchio è un ente privato associativo a struttura non aperta, si pone il problema dell'**accesso al marchio di interessati non legati al titolare da un rapporto di appartenenza**. Sul punto, la dottrina ha sottolineato l'esigenza di tener conto – nella valutazione della funzione di garanzia del soggetto titolare – anche delle esigenze di parità di trattamento dei potenziali interessati.

Non manca, tuttavia, chi, ricostruendo ancora il **rapporto tra utilizzatore ed ente titolare** in termini di necessaria adesione, afferma che il marchio collettivo individui i prodotti delle sole

imprese associate al titolare e che, quindi, un'eventuale esclusione di imprese terze - il cui prodotto pure soddisfi gli standard qualitativi del regolamento d'uso - va valutata non già dall'angolo visuale del diritto dei marchi, alla luce del quale sarebbe legittima, bensì sotto il diverso profilo dell'art. 2597 cod. civ. e del diritto antitrust.

Sempre con riguardo al tema della dissociazione tra titolarità e utilizzazione del marchio collettivo, tale fenomeno produce importanti ripercussioni in tema di tutela giudiziaria del marchio stesso, nel senso che, in caso di abuso del marchio da parte di terzi, il titolare è legittimato all'azione di inibizione dell'uso abusivo del marchio, ma non all'azione di concorrenza sleale ex art. 2601 c.c.