

AIDA

ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE  
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Anno XXIV

2015

*(Estratto)*

EMANUELE CUSA

Gli utilizzatori dei marchi collettivi



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

## Gli utilizzatori dei marchi collettivi (\*)

SOMMARIO: 1. Tema e tesi. – 2. Il marchio collettivo. – 2.1. La definizione. – 2.2. La sottodefinitone del marchio collettivo geografico. – 3. Gli utilizzatori interni del marchio collettivo. – 4. Gli utilizzatori esterni del marchio collettivo. – 4.1. I titolari del diritto di accesso nell'organizzazione del titolare del marchio. – 4.2. I titolari di una licenza non obbligatoria. – 5. L'uso libero del toponimo. – 6. Porta aperta nell'ente titolare del marchio e modelli organizzativi.

1. Tema del presente scritto è l'individuazione degli utilizzatori (interni o esterni) del marchio collettivo.

La tesi è la seguente: gli utilizzatori interni sono gli imprenditori interessati ad usare il marchio collettivo di cui è titolare un ente, necessariamente collettivo, i cui membri devono essere almeno in prevalenza tali utilizzatori; gli utilizzatori esterni sono gli imprenditori che intendono usare il marchio collettivo, o costringendo il corrispondente titolare a farli entrare nella sua organizzazione, o convincendo lo stesso titolare a farli diventare licenziatari non esclusivi del marchio in parola.

Il tema sarà trattato considerando tre discipline concorrenti:

(i) la disciplina dei marchi collettivi nazionali, incentrata sugli artt. 2570 c.c. e 11 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (corrispondente al codice della proprietà industriale e conseguentemente abbreviato con l'acronimo CPI) e necessariamente (in forza dell'art. 117, comma 1, Cost.) rispettosa della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (DM); questa direttiva dovrebbe comunque essere modificata significativamente in un prossimo futuro dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, presentata dalla Commissione europea il 27 marzo 2013 (NDM);

(ii) la disciplina dei marchi collettivi comunitari (probabilmente da denominare domani come europei (1)), incardinata sugli artt. 66-74 regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (RMC) e 42-43 regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (REMC);

(iii) la disciplina dei marchi collettivi internazionali, corrispondente all'art. 7-bis convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, datata 20 marzo

---

(\*) Questo scritto ha ricevuto un giudizio positivo di un referee.

(1) Se diventerà diritto vigente dell'Unione europea l'art. 1, punto 1, proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, presentata dalla Commissione europea il 27 marzo 2013 (di seguito NRMC).

1883 (CPU).

Una volta identificati i legittimi utilizzatori del marchio collettivo, mi occuperò degli effetti della disciplina del marchio collettivo sull'organizzazione interna del titolare del marchio collettivo, verificando così l'impatto del diritto industriale sul diritto organizzativo dell'ente corrispondente al titolare in parola.

Nelle prossime pagine tratterò solo dei marchi collettivi cosiddetti privati e non anche dei marchi collettivi cosiddetti pubblici (2), sebbene userò in alcuni casi la disciplina (di una parte (3)) dei secondi per focalizzare la disciplina dei primi.

2. Al fine di individuare gli utilizzatori interni ed esterni del marchio collettivo (4), occorre preliminarmente delimitare la nozione – cioè gli elementi essenziali (ovvero, come si esprime il legislatore nazionale nell'art. 11, comma 5, CPI, «la natura») – del marchio collettivo; anzi, più precisamente, bisogna prima individuarne la definizione generale e poi quella particolare rappresentata dal marchio collettivo geografico, poiché a queste due nozioni corrispondono due discipline in parte diverse proprio relativamente agli utilizzatori del marchio (5).

2.1. Seguendo l'orientamento minoritario in dottrina (6), ritengo che il mar-

---

(2) Sulla suddetta bipartizione cfr. P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato» tra distinzione e certificazione*, in *Scritti in onore di Gustavo Minervini*, II, *Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Napoli, 1997, p. 476 (il quale usa solo al singolare il termine 'marchio collettivo privato' per il corrispondente segno distintivo regolato dal diritto comune; per lo stesso autore sono invece marchi collettivi pubblici quelli «contemplati da interventi legislativi singolari o da interventi provvedimentali, a loro volta previsti da *leggi singolari*») e, da ultimo, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, II, Torino, 2015, p. 1754 (il quale comprende nella categoria dei marchi pubblici le indicazioni geografiche e i marchi di qualità). Naturalmente, la suddetta bipartizione non corrisponde a quella prospettata da D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1963, p. 23, il quale denomina come marchio collettivo privato quello regolato dal diritto comune di cui è titolare un soggetto di diritto privato e come marchio collettivo pubblico quello regolato dal diritto comune di cui è titolare un soggetto di diritto pubblico.

(3) Cioè delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

(4) In questo lavoro non accerto che cosa il legislatore intenda per utilizzazione del marchio collettivo (se ad esempio, basti per integrare la relativa nozione il suo uso solo pubblicitario o sia sempre richiesta la produzione e/o la commercializzazione di beni o servizi contraddistinti dal marchio in parola); ciò nonostante, ricordo che anche per il marchio collettivo vale la regola della decadenza per non uso effettivo ai sensi dell'art. 24 CPI (sul significato di uso effettivo cfr., tra gli altri, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 938 ss.).

(5) M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Dir. ind.*, 2014, p. 338, comunicava l'anno scorso che in Italia v'erano circa 480 marchi collettivi registrati, di cui «un cospicuo numero reca[va] intrinsecamente un richiamo geografico».

(6) Qui rappresentato da A. MUSSO, *Commento dell'art. 2570*, in *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano* a cura di G. De Nova, Bologna-Roma, 2012, pp. 298-301 e 316-317. Per la tesi maggioritaria si legga, da ultimo, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 1756-1758, il quale ritiene che titolare del marchio collettivo possa essere qualsiasi soggetto, legato alle imprese utilizzatrici del relativo marchio o da un rapporto

chio collettivo si distingua dal marchio individuale per il fatto che la titolarità del marchio collettivo deve appartenere ad un gruppo entificato di soggetti (7).

Il giurista, se non vuole trasformarsi in legislatore (8), offrendo altrimenti un'opzione ermeneutica scorretta, dovrebbe condividere l'assunto dichiarato nel precedente capoverso, una volta applicato alla nozione di marchio collettivo sia comunitario (9) sia internazionale: nel primo caso, vi sono una serie di indici testuali così chiari – tra cui ricordo l'art. 66, par. 1, RMC («possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese») e l'art. 43, par. 2, REMC («il regolamento d'uso per i marchi comunitari collettivi contiene le seguenti indicazioni: [...] scopo dell'associazione o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; [...] condizioni di ammissione dei membri») – da impedire un'interpretazione diversa (In claris non fit interpretatio); nel secondo caso, la relativa disciplina delimita inequivocabilmente la nozione di marchio collettivo in base alla sua appartenenza ad una collettività.

Naturalmente, l'ente titolare del marchio collettivo può essere anche governato dal diritto pubblico (come è previsto testualmente nell'art. 66, par. 1, RMC), a condizione che a tale ente appartenga una pluralità di potenziali utilizzatori del marchio collettivo; dunque, l'ente pubblico titolare del marchio collettivo deve per forza essere di tipo associativo (10), nel senso che esso rappresenta solo o anche la predetta pluralità; sicché, ad esempio, un ente territoriale non rappresenterà solo i potenziali utilizzatori del marchio collettivo di cui è titolare, mentre un ordine o collegio professionale potrà rappresentare solo i potenziali utilizzatori del proprio segno distintivo.

Circa quest'ultima tipologia di enti pubblici mi piace ricordare che essi costituiscono gli epigoni più significativi delle corporazioni medioevali (11), nelle quali

---

di partecipazione o da un vincolo contrattuale meramente di scambio. Da precisare comunque che, prima della riforma della disciplina sui marchi avvenuta nel 1992, era condiviso dai più che il marchio collettivo dovesse appartenere ad una «collettività volontaria» (così P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato»*, cit., pp. 477-479).

(7) Una parte dei sostenitori della tesi, secondo la quale possa essere titolare del marchio collettivo anche una persona fisica, riconosce però che difficilmente quest'ultima sia in grado di salvaguardare la necessaria funzione di garanzia del marchio collettivo per una propria deficienza organizzativa (così P. MASI, *Il marchio collettivo*, in G. Marasà - P. Masi - G. Olivieri - P. Spada - M.S. Spolidoro - M. Stella Richter, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 75).

(8) Come accadrebbe se si eliminassero ermeneuticamente dei brani di normativa vigente per sostenere il proprio assunto, come fanno alcuni interpreti che sostengono la tesi opposta a quella illustrata nel testo.

(9) Dello stesso avviso è, da ultimo, P. JUCCI, *Commento dell'art. 2570*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Assago, 2014, p. 1016; tuttavia, per l'opposta tesi maggioritaria cfr. D. SARTI, in *La proprietà intellettuale* a cura di L.C. Ubertazzi, Torino, 2011, p. 133.

(10) *Contra* D. SARTI, in *La proprietà intellettuale*, cit., pp. 132-133 e 138.

(11) Pur condividendo le precisazioni di G. CARRARO, *Riflessioni su professione intellettuale forense, liberalizzazione dei compensi e disciplina contrattuale*, in *NGCC*, 2013, II, pp.

hanno avuto origine i marchi collettivi (allora obbligatori per gli appartenenti alle rispettive corporazioni) (12).

Benché la disciplina nazionale parli genericamente di «soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi» (corrispondente all'incipit dell'art. 11, comma 1, CPI), questo sintagma va interpretato restrittivamente per renderlo compatibile con la «natura» del marchio collettivo, il quale, proprio per essere denominato «collettivo» dal legislatore, deve essere dal giurista distinto dal marchio individuale.

A mio parere, questa distinzione deve innanzi tutto basarsi, anche nel diritto italiano, sui requisiti soggettivi del marchio collettivo: questo deve spettare ad un ente rappresentativo di una collettività di soggetti che siano almeno in maggioranza imprenditori interessati a diventare utilizzatori del segno distintivo di cui è titolare tale ente.

Ma, allora, ritengo che l'art. 11 CPI non disciplini i marchi privati «di garanzia o certificazione» (come sono denominati nell'art. 1 DM al fine di distinguerli da quelli collettivi) (13), o quelli di selezione o di raccomandazione (14), se tali marchi (pur avendo i requisiti oggettivi del marchio collettivo) non siano posseduti da un ente con la caratteristica appena esposta.

La normativa dei marchi collettivi pubblici nel settore agricolo conferma il fatto che la nozione di marchio collettivo presuppone l'esistenza di un'organizzazione rappresentativa di una pluralità di imprenditori che ne chieda la registrazione (15); in effetti, il richiedente di tali marchi deve, salvo casi eccezionali (16), corrispondere

166-168, quando scrive, relativamente all'ordinamento italiano, non solo che v'è stata una soluzione di continuità di quasi un secolo tra le antiche corporazioni professionali e gli ordini professionali postunitari, ma anche che tra queste due forme di organizzazione delle professioni sussiste una profonda differenza costitutiva e ontologica.

(12) Sul punto rimando a N. ABRIANI, in N. Abriani - C. Cottino - M. Ricolfi, *Diritto industriale*, Torino, 2001, pp. 21 ss. D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., p. 14 s., precisa che il marchio collettivo, pur con caratteristiche e scopi diversi da quelli attuali, ha preceduto sul piano storico il marchio individuale.

(13) Così invece la dottrina maggioritaria, qui rappresentata da M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *Studi in onore di Aldo Frignani*, Napoli, 2011, pp. 750 ss.

(14) Per il significato da attribuire ai termini 'marchio di garanzia', marchio di certificazione', 'marchio di selezione' e 'marchio di raccomandazione' cfr., da ultimo, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 1761-1764.

(15) A. MUSSO, *Commento dell'art. 2570*, cit., p. 314, ricorda che la registrazione di un marchio collettivo geografico, nazionale o comunitario, costituisca «spesso il prodromo per la tutela di prodotti agricoli o alimentari relativamente nuovi, i quali, a loro volta consolidatisi nel tempo, garantiranno all'ente collettivo, titolare del marchio, la legittimazione a richiederne il riconoscimento quale indicazione geografica protetta in sede europea».

(16) Il suddetto inciso si trova nell'art. 118 *sexies*, par. 1, regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli: «la domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate». In modo più preciso, invece, l'art. 49, comma 2, regolamento (UE) n. 1151/2012 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) indica l'eccezionale caso in cui chi

ad un gruppo di (o comunque essere composto in maggioranza da) imprenditori agricoli interessati a diventare utilizzatori del marchio di cui si domanda la registrazione (17).

Quanto appena sostenuto de iure condito, sarà certamente sancito de iure condendo, quando sarà recepita in Italia la NDM; il legislatore italiano, infatti, nel tratteggiare con più precisione la prossima nozione di marchio collettivo nazionale, dovrà:

(i) rifarsi all'attuale disciplina del marchio comunitario (nel frattempo probabilmente denominato europeo) collettivo (così, chiaramente, il trentatreesimo considerando della NDM);

(ii) distinguere la nozione di marchio collettivo da quella di marchio di garanzia o di certificazione (art. 28 NDM);

(iii) esplicitare – come è già precisato a livello nazionale, ad esempio per il marchio collettivo tedesco (18) o quello spagnolo (19) – la necessaria appartenenza del marchio collettivo ad un'associazione di imprenditori interessati ad usare tale segno distintivo (art. 30 NDM).

Per integrare la nozione di marchio collettivo nazionale – diversamente, mi pare, da quello richiesto al marchio comunitario collettivo (20) o internazionale – oc-

domanda la registrazione possa essere un soggetto diverso da un gruppo di imprenditori agricoli interessati ad usare il marchio collettivo pubblico: vi è un solo imprenditore interessato a presentare la domanda e la zona geografica connessa al marchio «possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe».

(17) L'art. 3, n. 2, regolamento (UE) n. 1151/2012 definisce nel seguente modo il gruppo richiedente la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita: «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto».

(18) § 98 *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG)*: «*Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände sein, einschließlich der rechtsfähigen Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind. Diesen Verbänden sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt.*» [«Il titolare di un marchio collettivo di cui si chiede la registrazione o che è stato già registrato può essere soltanto un'associazione o un'associazione di associazioni aventi piena capacità d'agire, ovvero una persona giuridica di diritto pubblico»]. Secondo H. KOBER-DEHM, in P. Ströbele - F. Hacker (a cura di), *Markengesetz. Kommentar*<sup>10</sup>, Colonia, 2012, p. 2003, la locuzione «*rechtsfähige Verbände*» contenuta nella disposizione appena riportata include qualsiasi soggetto di diritto privato (tra cui anche quello in forma di associazione non riconosciuta o fondazione, ovvero quello appartenente alla categoria delle società di persone o a quella delle società di capitali) e gli enti con personalità giuridica di diritto pubblico (quali gli enti territoriali o gli enti pubblici rappresentativi di settori economici, come le camere di commercio).

(19) Art. 62, apartado 2, *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*: «*Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público.*»

(20) Di opposto parere è D. SARTI, in *La proprietà intellettuale*, cit., pp. 133 e 138, il quale è però costretto ad un'opera manipolativa del dettato contenuto nel RMC.

corre che sia presente il seguente ulteriore presupposto: la necessaria «funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi» ai quali è apposto il relativo marchio collettivo (art. 11, comma 1, CPI) (21). L'esistenza della funzione di garanzia è confermata non solo dalla necessaria presenza del regolamento d'uso e dalla pubblicità di quest'ultimo (22), ma anche dall'art. 14, comma 2, lett. c), CPI, il quale addirittura stabilisce la decadenza del marchio, quando il relativo titolare non controlli adeguatamente gli utilizzatori del marchio stesso, ovvero non li sanzioni in caso di accertata inosservanza del regolamento d'uso; questa pena privata è pertanto comminata per il fatto che il marchio, in tali circostanze, avrebbe ormai perso, secondo una presunzione assoluta (non sarebbe cioè necessario provare l'avvenuto inganno verso uno o più consumatori al fine di ottenere la decadenza), la propria necessaria funzione di garanzia (23).

In conclusione, si può qualificare come marchio collettivo nazionale il segno distintivo avente almeno le seguenti due caratteristiche:

- (i) appartiene ad una collettività entificata di imprenditori;
- (ii) possiede una funzione di garanzia.

V'è da domandarsi se la nozione di marchio collettivo nazionale appena ricostruita impedisca al richiedente (o comunque al titolare) di tale marchio di essere un ente possibilmente (come una cooperativa o un consorzio) o necessariamente (se in forma di società lucrativa regolata dal diritto comune) lucrativo. In effetti, se l'ente titolare deve controllare gli utilizzatori del marchio che siano anche propri membri, qualcuno potrebbe opinare che il perseguimento dello scopo di lucro pregiudicherebbe l'indipendenza del controllore e pertanto sostenere che, nel caso di specie, il

---

Per chi scrive la tesi sostenuta nel testo può argomentarsi sulla base della diversa disciplina italiana e comunitaria circa il contenuto necessario del regolamento d'uso che deve accompagnare il marchio comunitario: l'art. 11, comma 2, CPI, prevede che tale regolamento contenga norme riguardanti l'uso del marchio, i controlli circa l'osservanza di tale norme e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle norme o impedimento dei controlli; l'art. 67, par. 2, RMC indica invece come contenuto eventuale del regolamento in parola «le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni». Come *pendant* dell'art. 11, comma 2, CPI, l'art. 14, comma 2, lett. c), CPI prevede la decadenza del marchio collettivo quando il titolare omette i controlli previsti nel regolamento d'uso; la decadenza del marchio collettivo comunitario è di contro prevista come puramente eventuale in presenza di dette irregolarità, poiché il regolamento d'uso del marchio comunitario può, appunto, non prevedere le regole da seguire nell'utilizzare il marchio.

(21) Cfr., tra gli altri, G.E. SIRONI, in *Codice della proprietà intellettuale* a cura di A. Vanzetti, Milano, 2013, pp. 164-165, sulla suddetta funzione di garanzia, vista anche in rapporto alla funzione distintiva del marchio collettivo.

(22) Il necessario legame tra regolamento d'uso e funzione di garanzia del marchio collettivo è chiarito da G.E. SIRONI, in *Codice della proprietà intellettuale*, cit., p. 169.

(23) Sulla centralità della suddetta ipotesi di decadenza per comprendere appieno la rilevanza del marchio collettivo v. P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilievi malevoli sulla certificazione delle Università)*, in *Dir. ind.*, 2008, p. 155, il quale sottolinea come gli operatori a volte si avvalgano del marchio individuale al posto di quello collettivo, nonostante i medesimi dichiarino di certificare una certa qualità dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal corrispondente marchio individuale, proprio al fine di evitare la decadenza del loro marchio per difetto di controllo sui relativi utilizzatori.

titolare del marchio dovrebbe essere un ente non lucrativo; tuttavia, l'interprete, per arrivare a questa conclusione, non potrebbe diventare legislatore (così aggiungendo scorrettamente un requisito legale espressamente assente nella disciplina del marchio collettivo), ma dovrebbe limitarsi ad individuare una espressa norma di legge contenente una tale limitazione soggettiva (24), ovvero un principio generale del sistema giuridico da cui dedurre la predetta limitazione, per poi sostenere l'applicazione analogica al caso di specie della regola ricavata dalla norma espressa o dal principio così rinvenuti (25).

2.2. La sottodefinitone di marchio collettivo geografico è presupposta sia nella disciplina italiana (art. 11, comma 4, CPI, certamente rispettoso dell'art. 15, par. 2, DM) sia in quella dell'Unione europea (art. 66, par. 2, RMC). Entrambe le discipline – direi allo stesso modo – indicano come necessario ulteriore requisito della sottodefinitone in parola la presenza, nel marchio, di «segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi»; naturalmente, tra i predetti «segni o indicazioni», sono da annoverare i toponimi (denominabili come indicazioni geografiche una volta contenuti in marchi collettivi), anche se mi domando quali altri segni possano essere designati dal sintagma pocanzi riportato che non siano toponimi (26).

Chi condivide le definizioni di marchio collettivo tratteggiate nelle pagine precedenti, condivide altresì l'assunto secondo il quale il marchio comunitario collettivo geografico non deve avere una funzione di garanzia. Dovendo invece possedere tale funzione il marchio collettivo geografico nazionale, mi domando se tale necessaria funzione sia rispettata solamente se si imponga, contemporaneamente, vuoi la provenienza del prodotto o del servizio dal territorio indicato dal toponimo, vuoi caratteristiche qualitative ulteriori alla provenienza geografica (27).

A mio parere, ciò che designa la provenienza geografica può corrispondere alla totalità (28) o a una parte del marchio collettivo; sicché, nel primo caso, vi sarà

---

(24) Come potrebbe essere ritenuto l'undicesimo considerando della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ovvero l'art. 2, par. 3 e 4, regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico; queste disposizioni, infatti, consentono che un ente abbia come propri membri delle cooperative alle quali effettua la revisione legale dei loro conti, a condizione tra l'altro che tale ente sia senza scopo di lucro.

(25) Secondo M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimenti di registrazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, p. 506, il titolare del marchio collettivo potrebbe corrispondere a un ente lucrativo.

(26) Per G.E. SIRONI, in *Codice della proprietà intellettuale*, cit., p. 170, v'è un'esatta coincidenza tra «segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi» (art. 11, comma 4, CPI) e nomi geografici.

(27) Alla domanda del testo risponde positivamente probabilmente la maggioranza della dottrina, qui rappresentata da A. MUSSO, *Commento dell'art. 2570*, cit., pp. 304-305.

(28) Il che si ricava indirettamente dalla deroga (espressamente contenuta nell'art. 11, comma 4, CPI) dell'art. 13, comma 1, CPI, la cui lett. *b*), esclude che possano costituire oggetto di registrazione come marchio individuale i segni «costituiti *esclusivamente* [...] da [...]»

un'omonimia tra toponimo e marchio collettivo. In entrambi i casi, comunque, il diritto vigente prevede diversi vincoli per il titolare del marchio collettivo circa l'uso del marchio (o dei segni geografici in esso contenuti) a imprenditori non appartenenti alla sua organizzazione (29).

In presenza di una domanda di registrazione di marchio collettivo geografico, la competente autorità amministrativa è chiamata ad un'indagine aggiuntiva rispetto a quella richiestale in caso di marchio collettivo non geografico: nel caso del marchio comunitario l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) deve accertare che nel regolamento d'uso sia contenuto il diritto di accesso all'ente titolare del marchio esercitabile dall'imprenditore «i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica» indicata nel marchio collettivo (art. 67, par. 2, secondo periodo, RMC); nel caso del marchio nazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) può rifiutare la registrazione «quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione» e comunque tale autorità può consultarsi, prima di decidere in proposito, con «amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti» (art. 11, comma 4, CPI) (30).

3. L'avvenuta ricostruzione delle nozioni di marchio collettivo mi permette di trattare con maggior chiarezza gli utilizzatori interni del relativo marchio e la fonte del loro diritto di usare quest'ultimo (31).

Il predetto proprietario può anche essere diverso da quello che ha richiesto la registrazione del marchio collettivo, a condizione che l'attuale proprietario sia un ente rappresentativo di una pluralità di imprenditori interessati ad usarlo (32) e possieda un'organizzazione idonea a consentire, al contempo, che i membri dell'ente cedente entrino a far parte dell'ente cessionario e, nel caso del marchio nazionale, che sia salvaguardata la funzione di garanzia del marchio medesimo (33).

---

segni che in commercio possono servire a designare [...] la provenienza geografica» di prodotti o servizi.

Che il marchio collettivo possa corrispondere esclusivamente all'indicazione geografica è ammesso pure nell'ordinamento tedesco dall'art. 99 *MarkenG*.

(29) Sui suddetti vincoli v. *infra*, §§ 4.1 ss.

(30) Per M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., pp. 506-507, il controllo dell'UIBM prima di registrare un marchio collettivo è «analogo a quello che si compie in sede di riconoscimento della personalità giuridica alle fondazioni private».

(31) A mio parere, l'utilizzatore del marchio collettivo (italiano o comunitario) deve essere qualificabile come imprenditore, almeno ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza; il che è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2570 c.c., 11 CPI, 2 DM e 4 RMC; da ultimo sulla predetta nozione comunitaria di impresa cfr. M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione europea*, Milano, 2014, pp. 69 ss.

(32) Altrimenti – come precisa la dottrina tedesca sulla base della legge tedesca sui marchi (H. KOBER-DEHM, *op. cit.*, p. 2004) – con il trasferimento della titolarità del marchio collettivo ad un ente non di tipo associativo, si avrebbe l'illegittima trasformazione del marchio collettivo in marchio individuale.

(33) Similmente A. MUSSO, *Commento dell'art. 2570*, cit., pp. 306-307. Secondo M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1767, la cessione ipotizzata nel testo sarebbe subordinata

Gli utilizzatori interni, quando usano il marchio collettivo, lo fanno grazie allo status di membro dell'ente titolare del marchio, cioè in forza di un contratto non già di mero scambio (come se fossero licenziatari di un marchio individuale), bensì di scambio attuativo della comune appartenenza ad un contratto associativo.

Più precisamente, può essere qualificato come mutualistico il rapporto giuridico intercorrente tra tali utilizzatori e il loro ente di appartenenza, nel senso che l'uso del marchio collettivo costituisce l'oggetto del contratto (di regola, a titolo oneroso, poiché l'utilizzatore pagherà per utilizzare il marchio e i relativi ricavi serviranno al titolare del marchio per coprire i costi sostenuti per promuoverlo e per garantirne, ove richiesto, la sua funzione di garanzia) tra l'ente titolare e i suoi membri; contratto, quello appena indicato, il cui oggetto è la concessione di una licenza non esclusiva e pertanto regolato anche dall'art. 23 CPI, in quanto compatibile con il rapporto associativo in cui si innesta e che attua. Ma, allora, analogamente alla duplicità dei rapporti che lega il socio cooperatore alla sua cooperativa (34), ormai espressamente sancita nel diritto comune di questo tipo di organizzazione collettiva (cfr., ad esempio, gli artt. 2516, 2521, comma 5, 2532, comma 3 e 2533, comma 4, c.c.), il membro dell'ente titolare del marchio collettivo è legato al suo ente da due rapporti giuridici: uno che gli consente di far parte di un ente collettivo, regolato dal diritto (privato o pubblico) organizzativo dell'ente associativo prescelto; l'altro che gli consente di usare il marchio collettivo, regolato dal diritto industriale che non sia incompatibile con il predetto diritto organizzativo.

Il titolare del marchio collettivo può allora qualificarsi come un ente non solo associativo, ma anche mutualistico, perseguendo uno scopo mutualistico (di cui quello consortile è una specie (35)), quando tale ente realizza coi propri membri imprenditori una serie di rapporti mutualistici aventi ad oggetto l'uso del marchio collettivo.

Questo ente può corrispondere a un imprenditore mutualistico, se lo stesso titolare del marchio – come dovrebbe accadere nella gran parte dei casi – eserciti (in via prevalente, se in forma di associazione o di fondazione (36)) un'attività qualificabile come impresa (almeno nel significato voluto dal nostro codice civile).

Il titolare del marchio collettivo, quando è imprenditore almeno nell'accezione

---

sia al consenso di tutte le imprese abilitate all'uso del marchio da cedere, sia, probabilmente, all'approvazione dell'autorità amministrativa competente a registrare il relativo marchio.

(34) Naturalmente, c'è un rapporto non di identità ma di somiglianza nel paragone prospettato sopra, circa il legame tra cooperatore e cooperativa da un lato e quello tra utilizzatore del marchio collettivo e titolare dello stesso dall'altro: nel primo caso, l'oggetto dello scambio mutualistico può impedire che si realizzi il relativo scambio (si pensi alla cooperativa di lavoro che, per mancanza di commesse, non è in grado di offrire occasioni di lavoro ai propri cooperatori); nel secondo caso, l'oggetto dello scambio mutualistico ha una natura tale da garantire sempre all'utilizzatore interno del marchio collettivo di poter realizzare il relativo scambio, usando il segno distintivo di cui è titolare l'ente cui appartiene l'utilizzatore.

(35) Come ho cercato di dimostrare in *Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, II, pp. 387 ss.

(36) A favore del fatto che titolare del marchio collettivo (solo nazionale) possa essere anche una fondazione è G. CARRARO, *Tipi di titolari*, in questo Volume.

propria del diritto comunitario (notoriamente diversa da quella propria del codice civile italiano), può diventare utilizzatore del proprio marchio (37), a condizione però che siano previsti gli opportuni accorgimenti organizzativi per salvaguardare la funzione di garanzia del marchio (quando la presenza di tale funzione è prescritta nella relativa disciplina del marchio) anche in caso di uso da parte del suo stesso titolare.

Salvo casi eccezionali (38), l'autorità competente a registrare il marchio collettivo deve rigettare la relativa domanda, quando l'ente intenzionato a diventare titolare del marchio rappresenti un solo imprenditore; sicché, tanto per esemplificare, non dovrebbe essere accolta la domanda di registrazione del marchio collettivo presentata da una s.r.l. con un unico socio corrispondente ad una persona fisica imprenditore, mentre la stessa domanda potrebbe essere accolta, se l'unico socio della s.r.l. richiedente fosse un'associazione (anche non riconosciuta) di produttori di un dato servizio commerciale.

Nessun dubbio, poi, che titolare del marchio collettivo possa essere un ente cui aderiscano in tutto o in parte solo enti non direttamente interessati ad usare il marchio collettivo, ma a loro volta rappresentativi degli imprenditori interessati ad usarlo; si pensi, ad esempio, ad un'associazione nazionale, costituita per tutelare gli imprenditori interessati ad usare il marchio collettivo di cui la stessa è titolare, ma i cui membri siano solamente associazioni regionali o provinciali dei predetti imprenditori (39).

Mi domando se gli appartenenti all'ente titolare del marchio collettivo, una volta entrati in tale ente con l'interesse di usare tale segno distintivo, non solo possano, ma anche debbano usare il marchio in parola.

A questo quesito bisogna rispondere in modo articolato, tenendo conto almeno delle attività svolte dal titolare del marchio collettivo e della forma giuridica del predetto ente.

Non ho trovato nel diritto italiano e comunitario il dovere per il titolare del marchio collettivo di esercitare solo l'attività di gestione del marchio di cui è titolare; se pertanto il titolare è una società, a questa non è richiesto di prevedere nel suo atto costitutivo un oggetto sociale esclusivo, contemplante solo attività direttamente o indirettamente collegate alla gestione del marchio collettivo.

Non sono prescritte nemmeno specifiche forme giuridiche per diventare titolare

(37) *Contra* la dottrina maggioritaria, qui rappresentata da A. MUSSO, *Commento dell'art. 2570*, cit., p. 305, nt. 29. Ammette la possibile coincidenza tra titolare e utilizzatore del marchio collettivo l'ordinamento tedesco con il § 100, *Abs. 2*, *MarkenG*, a commento del quale cfr. H. KOBER-DEHM, *op. cit.*, p. 2009.

(38) Similmente a quanto prevede la disciplina sui marchi collettivi pubblici, ad esempio con il già ricordato art. 49, comma 2, regolamento (UE) n. 1151/2012.

(39) La suddetta ipotesi è espressamente contemplata dal legislatore tedesco nel § 98 *MarkenG*, già riportato in una precedente nota, ove si prevedono, tra i possibili titolari del marchio collettivo, le «*Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind*» [le federazioni di livello intermedio e le federazioni supreme, i cui membri siano altre federazioni]; a commento di questa disposizione cfr. H. KOBER-DEHM, *op. cit.*, p. 2003.

del marchio collettivo, richiedendosi a quest'ultimo solo di essere un ente (di diritto privato o pubblico) rappresentativo di una pluralità di imprenditori interessati a usare il marchio collettivo.

Dalle predette premesse discende che, di regola, chi sia entrato nell'ente titolare del marchio collettivo con l'intento di usarlo non è poi costretto a farlo in forza del diritto industriale applicabile al caso di specie. Detto altrimenti, benché ci si aspetti che l'ente titolare del marchio collettivo persegua uno scopo mutualistico-consortile nel gestire il marchio collettivo, ciò corrisponde a ciò che dovrebbe accadere, ma non a ciò che deve accadere. Sicché, de iure condito, l'imprenditore appartenente al titolare del marchio collettivo potrebbe non usare il marchio senza rischiare di essere escluso dall'ente o comunque sanzionato.

Tuttavia, il titolare del marchio collettivo deve perseguire uno scopo mutualistico consortile e, conseguentemente, i relativi imprenditori devono usare il marchio di proprietà del loro ente nelle seguenti due situazioni:

(i) se le regole del titolare – come sarebbe suggeribile (ad esempio, per garantire un'adeguata gestione del marchio) – impongono ai propri membri imprenditori di usare il marchio collettivo, magari anche solo per alcuni dei loro prodotti e/o servizi;

(ii) se il titolare è in forma di società cooperativa e l'oggetto dello scambio mutualistico corrisponde all'uso del marchio collettivo.

Nel primo caso il dovere di usare il marchio nasce dall'autonomia contrattuale, mentre nel secondo caso lo stesso dovere deriva direttamente dalla legge (40) che impone ai soci cooperatori (cioè, agli imprenditori ammessi in cooperativa per usare il marchio collettivo) di partecipare effettivamente allo scambio mutualistico (cioè, di diventare effettivamente utilizzatori del marchio).

A mio parere è sempre suggeribile prevedere espressamente, in capo al partecipante all'ente titolare del marchio collettivo che sia entrato in tale ente come interessato ad usarlo, un obbligo di usare il marchio collettivo; questo obbligo, tra l'altro, riduce il rischio che il titolare del marchio lo perda per decadenza dovuta al non uso, ai sensi dell'art. 24 CPI.

Probabilmente, sulla base del nostro diritto industriale, al pari di quanto è espressamente previsto nel diritto tedesco (41), il titolare del marchio collettivo non

---

(40) Cfr. specialmente gli artt. 2511, 2515, 2521 e 2545-*septiesdecies* c.c., letti assieme all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Più in generale, sullo scopo mutualistico delle cooperative di diritto comune rinvio, da ultimo, al mio *La nozione di società cooperativa*, in corso di pubblicazione in *Codice delle società* a cura di N. Abriani e M. Stella Richter, all'interno della collana *Codici Notarili Commentati* diretta da G. Bonilini e M. Confortini, Torino.

(41) «*Die Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke gilt als Benutzung im Sinne des § 26*» [L'uso del marchio collettivo da parte di almeno un soggetto legittimato ad usarlo o del titolare del marchio ha valore di uso nel significato del § 26]; questa disposizione è interpretata (H. KOBER-DEHM, *op. cit.*, p. 2008 s.) nel senso che una «*befugte Person*» può corrispondere non solo ad un membro dell'ente associativo titolare del marchio, ma anche ad un utilizzatore esterno cui il titolare del marchio abbia concesso una licenza d'uso non esclusiva.

vede decadere il proprio marchio ex art. 24 CPI, se lo usa un solo imprenditore tra i propri membri (42) o, addirittura, se nessun dei propri membri lo usa, ma il segno in parola è usato almeno dal solo titolare del marchio o da un solo utilizzatore esterno in forza di un contratto di licenza non esclusiva stipulato con il titolare. Non c'è poi alcun dubbio che non v'è decadenza del marchio collettivo, quando gli utilizzatori dello stesso siano gli imprenditori membri dell'ente che (direttamente o indirettamente) partecipa all'ente titolare del marchio collettivo

Dunque, si potrebbe osservare come dalla doverosa titolarità collettiva del marchio collettivo non derivi un doveroso uso (rilevante e duraturo) da parte di una pluralità di utilizzatori (interni e/o esterni).

4. Accanto agli utilizzatori interni del marchio collettivo vi sono quelli esterni. Come anticipato in premessa, questo secondo gruppo di utilizzatori può essere bipartito a seconda che il titolare del marchio collettivo sia vincolato o sia libero di concedere la facoltà di usare detto segno distintivo a imprenditori diversi dai propri membri.

Naturalmente, v'è una rilevante differenza di poteri tra gli utilizzatori interni e quelli esterni; solo i primi, infatti, possono non solo usare legittimamente il marchio, ma anche concorrere nella gestione del marchio, secondo le regole organizzative dell'ente di cui sono membri.

4.1. Il primo gruppo di utilizzatori esterni sono quelli corrispondenti agli imprenditori «i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica» indicata nel marchio collettivo (art. 67, par. 2, secondo periodo, RMC); tali utilizzatori, ai sensi della disposizione appena citata, godono di un diritto di accesso nell'organizzazione titolare del relativo marchio geografico (43); sicché, tale diritto, se esercitato, consente al relativo imprenditore di usare liberamente il corrispondente marchio collettivo geografico, diventando parte dell'organizzazione titolare del marchio in parola.

Il diritto di accesso poc'anzi descritto è finora previsto espressamente solo per il marchio comunitario collettivo, ma dovrà essere contemplato prossimamente anche per il marchio comunitario nazionale (come è già stabilito, ad esempio, per il marchio collettivo tedesco (44)), se e quando sarà recepito nel nostro ordinamento

---

(42) Dello stesso avviso, in forza del diritto vigente prima del 1992, era D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, cit., p. 90.

(43) Non sono invece soggetti ad un corrispondente dovere di richiedere l'accesso nell'ente titolare del marchio collettivo gli utilizzatori esterni che si trovano nella situazione di cui all'art. 67, par. 2, secondo periodo, RMC.

(44) § 102, Abs. 3, MarkenG: «Besteht die Kollektivmarke aus einer geographischen Herkunftsangabe, muß die Satzung vorsehen, daß jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem entsprechenden geographischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke entsprechen, Mitglied des Verbandes werden kann und in den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen aufzunehmen ist.» [«in presenza di un marchio collettivo geografico, il regolamento d'uso deve prevedere che qualsiasi soggetto, avente i propri prodotti o servizi provenienti dalla zona geografica indicata nel marchio e rispettoso delle regole di utilizzazione del marchio con-

l'art. 31, par. 2, NDM, il cui tenore corrisponde all'art. 67, par. 2, secondo periodo, RMC.

Poiché ho ritenuto che la nozione di marchio collettivo non possa ricomprendere quella di marchio di garanzia o certificazione o quella di marchio di selezione o di raccomandazione, qualora tali marchi (pur avendo i requisiti oggettivi del marchio collettivo) non siano posseduti da un ente collettivo di diritto privato o pubblico, il diritto di accesso nell'ente titolare del marchio comunitario geografico non potrà mai essere soddisfatto mediante un mero contratto di scambio imposto (corrispondente ad una licenza obbligatoria), ma dovrà sempre realizzarsi facendo entrare l'aspirante utilizzatore nel contratto associativo che lo legittima a usare tale marchio come comproprietario sostanziale dello stesso.

V'è da domandarsi se un diritto di accesso corrispondente a quello appena esaminato possa essere imposto (naturalmente, in via interpretativa, stante l'attuale silenzio sul punto del CPI) anche al titolare di un marchio collettivo geografico nazionale.

Secondo me, de iure condito, un tale diritto di accesso può essere imposto, solo se l'UIBM, durante la propria istruttoria sul regolamento d'uso (presentato in sede di richiesta di registrazione del marchio o di successiva modificazione del regolamento), ritenga (magari consultando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) che il predetto diritto sia da contemplarsi nel regolamento appena ricordato, poiché altrimenti si creerebbero «situazioni di ingiustificato privilegio o comunque» si arrecherebbe «pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione» (art. 11, comma 4, CPI) (45). Una volta invece che fosse recepito nel nostro ordinamento l'art. 31, par. 2, NDM, l'UIBM, senza alcuna discrezionalità, dovrà limitarsi a verificare che sia garantito il diritto di accesso dal titolare del marchio collettivo geografico italiano.

Se deve essere riconosciuto il diritto di accesso in parola, l'UIBM o l'UAMI sono tenuti ad accertare che il titolare del relativo marchio collettivo abbia un diritto organizzativo idoneo a garantire un esercizio celere e senza ostacoli della posizione soggettiva qui esaminata (46). Dunque, se il modello organizzativo prescelto dal ti-

---

tenute nel regolamento d'uso, possa diventare membro dell'associazione titolare del marchio e sia incluso nel gruppo di soggetti legittimati ad utilizzare il marchio collettivo»]; a commento di questa disposizione cfr. H. KOBER-DEHM, *op. cit.*, p. 2015.

(45) Di contro, per P. SPADA, *Il marchio collettivo «privato»*, cit., p. 484, «ogni qual volta la titolarità del marchio [collettivo, anche non geografico] sia riferibile ad una formazione associativa e l'uso del segno sia riservato – come mi sembra tutt'ora possibile – agli associati, bisognerà che lo statuto [del titolare del marchio] sia ispirato alla più coerente delle versioni del principio della “porta aperta”; il che significa rifiuto di ogni tecnica statutaria di gradimento che non sia ancorata a elementi obiettivi ed accertabili e, soprattutto, coerenti con l'omologazione attestata dal marchio collettivo».

(46) Se dunque non si richiede la registrazione di un marchio collettivo non geografico, l'autorità competente può concederla anche quando la struttura dell'ente richiedente sia perfino assolutamente chiusa; il che potrebbe accadere, ad esempio, per un aspirante titolare di un marchio collettivo in forma di s.n.c., il cui atto costitutivo preveda la volontà unanime dei soci per qualsiasi modificazione della relativa compagine sociale.

tolare del marchio non assicura un accesso con le predette caratteristiche, l'UIBM o l'UAMI devono imporre una modifica delle regole statutarie dell'organizzazione prescelta o, addirittura, un cambiamento dello stesso modello organizzativo. Ma, allora, in presenza di marchi collettivi il cui contenuto imponga di prevedere l'anzidetto diritto di accesso, le stesse autorità amministrative sono tenute a verificare non solo il regolamento d'uso, ma anche l'atto costitutivo (con gli eventuali allegati, tra cui il possibile o necessario statuto, a seconda dell'organizzazione prescelta) del soggetto titolare del marchio; solo in questo modo, infatti, può accertarsi che la necessaria previsione del diritto di accesso nel regolamento d'uso non sia contraddetta o comunque impedita dal diritto organizzativo dell'ente titolare del marchio (47).

Se poi fosse riscontrata la contraddizione appena ipotizzata, l'UIBM o l'UAMI dovrebbero costringere il titolare del marchio a cambiare il suo atto costitutivo (48).

Nel caso di specie non è inutile precisare che l'UIBM o l'UAMI, essendo autorità amministrative, non hanno il potere di modificare la legge e perciò non possono alterare il diritto legale che governa il modello organizzativo prescelto dal titolare del marchio; conseguentemente, se il diritto imperativo del predetto modello è incompatibile con il riconoscimento di un diritto di accesso incondizionato all'imprenditore legittimato ad esercitarlo, le autorità in parola sono tenute ad imporre addirittura la trasformazione dell'ente (49) come condizione o per la registrazione del marchio collettivo geografico o per il mantenimento della relativa registrazione (50).

Mi domando, infine, se l'UIBM, l'UAMI o l'autorità giudiziaria, cui ricorresse l'imprenditore interessato, possano imporre un diritto di accesso corrispondente a quello di cui all'art. 67, par. 2, secondo periodo, RMC in presenza di marchi collettivi non geografici.

A mio modo di vedere, una tale imposizione non può discendere né da un'interpretazione estensiva del dettato normativo (chiaramente circoscritto al marchio collettivo geografico), né da un'applicazione analogica della regola ricavata dall'art. 67, par. 2, secondo periodo, RMC per le seguenti tre ragioni (51).

---

(47) Secondo me, nulla vieta che il regolamento d'uso, da depositarsi in sede di domanda di registrazione del marchio collettivo (art. 157 CPI), corrisponda all'atto costitutivo di chi intenda diventarne titolare; una tale situazione potrebbe specialmente accadere, quando l'ente richiedente fosse una cooperativa e l'uso del marchio fosse contenuto in regolamenti assembleari, integranti o meno l'atto costitutivo.

(48) Similmente M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1764, nt. 38, con specifico riferimento ai marchi geografici.

(49) Circa i modelli organizzativi compatibili con il diritto di accesso di cui all'art. 67, par. 2, RMC v. *infra*, § 5.

(50) Circa il marchio comunitario collettivo geografico si potrebbe sostenere che il relativo titolare potrebbe rischiare di essere dichiarato decaduto dai suoi diritti ex artt. 68 e 73 RMC, qualora costui sostanzialmente disapplichi la propria disciplina organizzativa a tutela del diritto di accesso garantito dall'art. 67, par. 2, secondo periodo, RMC, rischiando così di indurre in errore il pubblico «circa il carattere o il significato del marchio» collettivo di cui è titolare.

(51) Così anche A. MUSSO, *Commento dell'art. 2570*, cit., p. 302, nt. 22.

Prima ragione. Ritengo che il marchio collettivo privato, quand'anche di proprietà di un ente pubblico di tipo associativo, non può essere trasformato dall'interprete, almeno sostanzialmente (52), in un marchio collettivo pubblico, la cui registrazione consente a chiunque (sempreché sia intenzionato a rispettare il regolamento d'uso) di usare il relativo segno distintivo (53).

Seconda ragione. Ricordo che è tendenzialmente chiuso il gruppo di soggetti presupposto nei contratti associativi (dalle società lucrative ai consorzi, dalle cooperative alle associazioni (54)) e, conseguentemente, dovrebbe essere parimenti chiuso il gruppo degli utilizzatori interni del marchio collettivo, i quali, nel domandarne la registrazione, hanno richiesto all'ordinamento di essere riconosciuti come portatori di un interesse sì (appunto) collettivo, ma non pubblico.

Terza ragione. Il particolare trattamento riservato dalla legge al solo marchio

---

L'opinione opposta a quella espressa nel testo è invece sostenuta da alcuni autori, probabilmente maggioritari, tra cui ricordo M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., p. 508 (secondo il quale l'UIBM dovrebbe controllare la presenza nel regolamento d'uso del «diritto di accesso al marchio collettivo per tutte le imprese, già operanti o nuove entranti nel mercato, che siano in grado di offrire prodotti aventi le caratteristiche richieste nel regolamento») e D. SARTI, in *La proprietà intellettuale*, cit., pp. 141-142, il quale, se ben intendo, sostiene il diritto di accesso o il diritto di utilizzazione relativamente a qualsiasi marchio collettivo (o almeno a quelli «dotati di spiccate valenze descrittive») in capo a chi ne faccia richiesta al titolare e si impegni a rispettare gli standard qualitativi previsti per il corrispondente marchio.

Nei casi in cui il diritto di accesso è assente, l'imprenditore interessato ad usare il marchio collettivo può difendersi (come ventila già M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1763, nt. 35), provando a dimostrare l'applicazione al caso di specie dell'art. 2597 c.c., ovvero sostenendo la presenza di un'intesa restrittiva della concorrenza o di un abuso di posizione dominante da parte delle imprese facenti parte dell'ente titolare del marchio collettivo (in argomento cfr anche P. MASI, *Il marchio collettivo*, cit., p. 87). Mi chiedo se il suddetto imprenditore possa anche difendersi prospettando la caducazione del marchio per sua nullità o decadenza, salvo la possibile convalida da parte del titolare del relativo marchio.

(52) Rimarrebbero comunque le note differenze formali, come, ad esempio, quella secondo la quale nel marchio collettivo pubblico non sarebbe individuabile un titolare (di questa opinione è G.E. SIRONI, in *Codice della proprietà intellettuale*, cit., p. 172, circa le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette).

A mio parere, comunque, la distinzione tra queste due categorie di marchi collettivi è data non tanto dalla natura del relativo titolare (potendo un ente pubblico essere titolare di un marchio collettivo privato e comunque discutendosi, come si è appena ricordato, se il marchio pubblico abbia un titolare identificabile) o dalla fonte della disciplina particolare del marchio (essendo il disciplinare del marchio pubblico un atto di autonomia privata, spesso approvato da un ente collettivo capace di domandare la registrazione di un marchio collettivo privato, seppur definitivamente accertato e reso efficace con uno specifico regolamento o atto amministrativo), quanto dagli utilizzatori dei relativi marchi: di regola, solo gli appartenenti all'ente (anche di diritto pubblico) titolare del marchio collettivo, se questo è privato; di regola, qualsiasi imprenditore che rispetti le regole d'uso del marchio collettivo, se questo è pubblico.

(53) Così, emblematicamente, l'art. 118 *quaterdecies*, par. 1, regolamento (CE) n. 1234/2007: «le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione».

(54) Sull'apertura/chiusura dei suddetti modelli organizzativi, *funditus*, v. *infra*, § 6.

collettivo geografico molto probabilmente discende da ciò che deriva o deriverebbe (sulla base di supposizioni del consumatore) dal legame tra il toponimo e il prodotto o il servizio contraddistinto (anche o solo) dal toponimo: una certa caratteristica qualitativa del prodotto o del servizio (55), scaturente proprio dalla loro provenienza territoriale, non necessariamente dipendente da «fattori naturali o climatici» o da una «tradizione produttiva [...] ormai consolidata al momento della registrazione» (56). Sicché, non essendo appropriabili in via esclusiva da alcuno le inferenze qualitative derivanti da un dato territorio, quand'anche questo appartenesse interamente a circoscritti proprietari, l'uso del toponimo nel marchio impedisce in tutto o in parte al marchio di esercitare la sua normale capacità escludente verso chi è privo della legittimazione di usarlo.

In conclusione, il necessario diritto di accesso in presenza di marchi collettivi solo geografici discende dal necessario libero utilizzo del toponimo; quest'ultimo, infatti, può essere qualificato, nell'accezione invalsa tra gli economisti (57), come un bene pubblico, essendo un bene non rivale (poiché il consumo da parte di uno non preclude il consumo dello stesso bene da parte di altri) e non escludibile (poiché l'accesso al bene non può essere impedito a qualcuno dei potenziali utenti).

4.2. L'altro dei due gruppi di utilizzatori esterni (il primo gruppo è trattato nel precedente paragrafo) corrisponde agli imprenditori cui il titolare del marchio collettivo conceda liberamente una licenza d'uso ai sensi dell'art. 23 CPI.

Questa licenza può essere attribuita a chiunque, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, per la totalità o per la parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato il marchio collettivo; unica limitazione per la relativa concessione, derivante dalla natura del marchio collettivo, è che il relativo contratto o atto unilaterale non abbia per oggetto una licenza esclusiva (58).

Ovviamente, a seguito di volontari atti di licenza, gli utilizzatori esterni del marchio collettivo possono crescere a dismisura ed anche sopravanzare gli utilizzatori interni.

Se gli utilizzatori esterni possono perdere il diritto di usare il marchio quando sono esclusi dall'ente che ne è titolare o quando escono legittimamente dal predetto ente nei casi contemplati dal suo diritto organizzativo, così ai licenziatari può essere definitivamente precluso l'uso del marchio quando costoro violano determinate regole contenute nel regolamento d'uso del marchio o sciolgono anticipatamente il relativo contratto con il titolare del marchio.

---

(55) Circa il toponimo come segno di qualità cfr., da ultimo, G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, in questo volume.

(56) Sono debitore delle parti virgolettate riportate nel testo a D. SARTI, in *La proprietà intellettuale*, cit., p. 136.

(57) Tra gli altri cfr. P.A. MORI, *Beni comuni, beni di comunità e gestione comunitaria*, in *ParadoXa*, ottobre-dicembre 2011, pp. 14-15.

(58) Dello stesso avviso, circa il marchio comunitario collettivo, è D. SARTI, in *La proprietà intellettuale*, cit., p. 134.

5. Come ho precisato nel circoscrivere la nozione di marchio collettivo geografico, questo si caratterizza per contenere in tutto o in parte ciò che designa una certa provenienza geografica; tale designazione, se corrisponde a un nome geografico, può essere legittimamente usata da chi non sia titolare di una licenza del relativo marchio collettivo, ai sensi dell'art. 11, comma 4, quarto periodo, CPI, il quale riprende quanto prescrive più in generale l'art. 21, comma 1, lett. b), CPI.

Tuttavia, nell'ipotesi in esame è libero (cioè il titolare non può vietarne l'uso nel commercio a terzi, come si esprime l'art. 11, comma 4, quarto periodo, CPI) non già l'uso del marchio geografico, bensì il solo toponimo contenuto nel marchio; sicché l'utilizzatore in parola non può rientrare nel gruppo degli utilizzatori esterni individuato in questo scritto, essendogli consentito di usare il toponimo ma non il marchio geografico contenente lo stesso toponimo.

Se poi il marchio collettivo geografico corrisponde esattamente al toponimo, v'è da distinguere due ipotesi, a seconda che ci si trovi di fronte ad un segno regolato dalla RMC o dal CPI: nella prima ipotesi chi non faccia parte del titolare del marchio potrà, alternativamente, chiedere l'accesso nell'ente proprietario del marchio o usare liberamente il toponimo senza entrare nel predetto ente; nella seconda ipotesi lo stesso soggetto sarà soltanto legittimato ad usare il toponimo senza pretendere anche di essere ammesso nell'ente titolare del relativo marchio.

In entrambi i casi appena menzionati l'uso del toponimo per chi non è parte dell'ente titolare del marchio è libero, a condizione però che tale uso sia conforme «ai principi della correttezza professionale» (art. 11, comma 4, CPI) o «alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale» (art. 66, par. 2, RMC) (59); ovviamente, se l'uso del toponimo in discussione fosse difforme dai predetti principi, si potrebbe agire contro l'utilizzatore in via amministrativa, davanti all'Autorità garante della concorrenza, per violazione degli artt. 20 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero in via giudiziaria, davanti al competente tribunale ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c.

In nessun caso il marchio collettivo privato può essere opposto al terzo abilitato ad utilizzare un marchio collettivo pubblico contenente dei segni presenti anche nel marchio collettivo privato, come prevede espressamente l'art. 66, par. 2, RMC in caso di conflitto apparente tra marchio comunitario collettivo e denominazioni geografiche e come statuiscano i giudici italiani nel caso simile in cui l'apparente conflitto riguardi un marchio collettivo nazionale (60).

6. Contrariamente a quanto si suole pensare, ritengo che nel codice civile manchino modelli organizzativi idonei a costituire enti collettivi che siano strutturalmen-

---

(59) Per una comparazione tra i due testi normativi sopra citati cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1769, testo e nt. 58.

(60) Sul punto si rinvia, per un maggior approfondimento e per le relative citazioni, a M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., pp. 1771 e 1817-1819. Sul rapporto tra denominazioni comunitarie e marchi collettivi privati cfr. anche P. BORGHI, *Tipi di segni di qualità*, in questo Volume, il quale ricorda la prassi di registrare marchi collettivi assai vicini a (se non a volte coincidenti con) segni registrati come DOP o IGP.

te e necessariamente aperti, nel senso che riconoscano un diritto soggettivo di ingresso a chi stia fuori da tali enti.

Dunque, nel significato pocanzi precisato, non sono così aperti i modelli corrispondenti al consorzio, all'associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o alla cooperativa.

Tuttavia, la cooperativa è certamente il modello organizzativo più aperto tra quelli dianzi menzionati (61), poiché solo per tali società v'è un'apposita autorità amministrativa chiamata a verificare che le stesse rimangano costantemente aperte all'ingresso di nuovi cooperatori (art. 2545-sexiesdecies, comma 3, c.c.); ciò però non significa – come pianamente si ricava dal diritto comune (art. 2528 c.c.) – che l'aspirante cooperatore abbia un diritto soggettivo, azionabile davanti all'autorità giudiziaria, capace di farlo entrare in società contro la volontà dell'organo sociale competente a deciderne l'ammissione (62).

Nella disciplina comune dell'associazione, invece, almeno se si segue l'orientamento dottrinale (63) per me preferibile, non si impone ai contraenti di prevedere l'apertura dell'associazione né è stabilita un'autorità (giudiziaria o amministrativa) che possa imporre tale apertura.

Se non esistono modelli codicistici necessariamente aperti, vi sono però modelli legali che facilitano l'accesso alla relativa organizzazione grazie alla loro precipua disciplina. Tra questi modelli quelli che ritengo ottimali sono due: la cooperativa (necessariamente con scopo consortile, in ragione dello status di almeno la maggioranza dei propri membri, imprenditori-utilizzatori del marchio collettivo) e l'associazione. Si userà la prima, se il titolare del marchio collettivo intenda esercitare un'autonoma impresa (64), non potendovi essere cooperativa senza impresa, mentre si userà la seconda, se il titolare del marchio collettivo non intenda esercitare alcuna impresa (65), potendovi essere un'associazione senza impresa.

---

(61) A conferma di ciò la rubrica dell'art. 2528 c.c., la cui disciplina si applica a qualsiasi cooperativa di diritto comune, precisa il «carattere aperto della società» costituita come cooperativa.

(62) Sulla cosiddetta porta aperta nelle cooperative cfr., tra gli altri, A. MAZZONI, *La porta aperta delle cooperative tra premesse ideologiche e nuovo diritto positivo*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, 4, Torino, 2007, pp. 765 ss. e, da ultimo, G. BONFANTE, *La società cooperativa*, Assago, 2014, pp. 216 ss.

(63) Qui rappresentato da M. BASILE, *Le persone giuridiche*<sup>2</sup>, Milano, 2014, pp. 149-155; per chi sostiene invece che l'associazione debba essere a struttura aperta, cfr. F. GALGANO, *Persone giuridiche*<sup>2</sup>, Bologna-Roma, 2006, pp. 276-278, il quale però precisa che la necessaria struttura aperta dell'associazione «non protegge l'interesse di terzi all'ingresso nell'associazione né, tanto meno, attribuisce loro un diritto all'ammissione», anche se tuttavia impedisce che l'atto costitutivo dell'associazione contenga una clausola «che vietasse nuove adesioni all'associazione o che, all'opposto, rimettesse l'ammissione di nuovi associati all'arbitrio degli amministratori».

(64) Stante la variabilità inderogabile del suo capitale sociale ai sensi degli artt. 2511 e 2524 c.c. (sul quale cfr. il mio saggio *Le riduzioni di capitale nelle società cooperativa*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 471 ss.) e la procedura di ammissione del nuovo socio ai sensi dell'art. 2528 c.c.

(65) Che il titolare del marchio non debba più essere un imprenditore è ormai pacifico

Ovviamente, quanto scritto nel precedente capoverso non significa però che il titolare del marchio collettivo sia costretto a costituirsi in forma di associazione o di cooperativa, se tale ente deve riconoscere il diritto di accesso (previsto dall'art. 67, par. 2, RMC o imposto dall'UIBM ai sensi dell'art. 11, comma 4, secondo periodo, CPI) per ottenere (o per mantenere) la registrazione del marchio collettivo geografico o, comunque, se il medesimo ente abbia scelto liberamente di riconoscere un diritto soggettivo di ingresso a chiunque glielo chieda con i necessari requisiti.

In effetti, ogni volta che vi sia un diritto soggettivo (imposto o liberamente scelto) di accesso nell'ente titolare del marchio collettivo, ciò che occorre garantire è, appunto, l'esercizio effettivo e incondizionato di tale diritto; il che può essere ottenuto adottando i più opportuni accorgimenti statuari ed organizzativi che siano compatibili con la disciplina imperativa del modello organizzativo prescelto. L'ente esponenziale titolare del marchio potrebbe così essere anche una società lucrativa o un contratto di rete (66), a condizione però, in quest'ultimo caso, che il contratto in parola sia iscritto nel registro delle imprese e così acquisti una propria soggettività giuridica la relativa organizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, ultima parte, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.

Tra i summenzionati opportuni accorgimenti, a mo' d'esempio, ne immagino due, corrispondenti a specifiche previsioni statuarie:

(i) la clausola, inserita nell'atto costitutivo della cooperativa, volta a indicare specificatamente i casi nei quali l'aspirante socio sia titolare del diritto di accesso in commento; il che limita al minimo la relativa discrezionalità dell'organo gestorio, allorché sia chiamato a decidere l'ammissione dei nuovi soci;

(ii) il dovere, inserito nello statuto della s.p.a., di mantenere nel patrimonio sociale un'adeguata quantità di proprie azioni; queste azioni dovrebbero infatti essere riservate agli imprenditori che, in quanto titolari del diritto di accesso in parola, decidessero di esercitarlo.

Sempre negozialmente, potrebbe essere regolato l'eventuale ingiustificato arricchimento del nuovo entrante, titolare del diritto di accesso, imponendogli, ad esempio, il pagamento o di un appropriato sovrapprezzo in sede di sottoscrizione del conferimento (se ammesso in cooperativa) o di un congruo prezzo in sede di acquisto di quote o azioni (se ammesso in una s.r.l. o in una s.p.a.); in questo modo, si potrebbe adeguatamente compensare i vecchi membri dell'ente titolare del marchio, ad esempio relativamente agli investimenti da costoro effettuati per promuovere il marchio collettivo.

Mi domando se, almeno quando il titolare del marchio collettivo sia costretto a riconoscere il diritto di accesso agli estranei, il suo modello organizzativo debba essere democratico. Avvalendomi dello stesso metodo già usato per verificare se il titolare del marchio collettivo debba essere un ente non lucrativo (67), rispondo che l'imposizione di una struttura democratica al titolare in parola può sostenersi solo a

---

sulla base del nuovo art. 19, comma 1, CPI.

(66) Opinione già espressa da A. MUSSO, *Commento dell'art. 2570*, cit., p. 317.

(67) *V. supra*, § 2.1.

condizione che si rinvenga nell'ordinamento vigente un'espressa norma di legge contenente una tale limitazione soggettiva, ovvero un principio generale del sistema giuridico da cui dedurre la predetta limitazione (a chi scrive entrambi sconosciuti), da cui possa trarsi una regola non scritta applicabile analogicamente al caso di specie.

Attraverso gli istituti dell'esclusione, della conversione delle partecipazioni (68) o delle partecipazioni con prestazioni accessorie, il titolare del marchio collettivo può regolare l'ipotesi in cui l'estraneo, entrato nell'organizzazione di tale titolare esercitando il proprio diritto di accesso, non usi più il marchio collettivo (69).

L'esclusione è naturalmente da prevedere, quando il socio o l'associato usi sì il marchio, ma non rispetti i parametri (comunque eventuali per il marchio comunitario collettivo), contenuti nel regolamento d'uso, volti a garantire certe caratteristiche del prodotto o del servizio contraddistinto dal corrispondente marchio. Qualora poi si verificassero effettivamente tali inosservanze, l'ente titolare del marchio, per non rischiare la decadenza del proprio marchio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c), CPI, sarà costretto ad escludere il (o a convertire la partecipazione del) socio inadempiente.

Il mancato uso del marchio collettivo può essere considerato anche come causa statutaria di recesso in capo al socio o all'associato del titolare del marchio collettivo.

L'atto costitutivo dell'ente deve poi regolare la circolazione della qualità di membro di tale ente, potendosi, come ipotesi-limite, da un lato precludere circolazione in parola e dall'altro consentirla, a condizione che l'avente causa sia in grado di produrre i beni o i servizi contraddistinti dal marchio collettivo secondo le eventuali modalità prescritte nel relativo regolamento d'uso.

Compatibilmente con il modello organizzativo prescelto, si potrebbero differenziare (anche nell'associazione (70)) i membri dell'ente titolare del marchio collettivo, sia circa i loro diritti corporativi, sia circa i diritti relativi all'uso del marchio (ad esempio suddividendo i soci in base ai loro servizi o ai loro prodotti che sono legittimati a distinguere con il marchio collettivo).

---

(68) Ad esempio convertendo le partecipazioni del cooperatore in quelle del socio finanziatore (sul quale rimando al mio *Il socio finanziatore nelle cooperative*, Milano, 2006, *passim*), quando il primo non usi più il marchio collettivo di cui è titolare la sua cooperativa.

(69) La dottrina è divisa circa il fatto che l'esclusione dell'associato in caso di gravi motivi costituisca un elemento essenziale del contratto di associazione: in senso positivo F. GALGANO, *Persone giuridiche*<sup>2</sup>, cit., pp. 370-371; in senso negativo M. BASILE, *Le persone giuridiche*<sup>2</sup>, cit., pp. 309-310, per il quale non si può escludere un associato, se non è previamente prevista la possibilità di escluderlo nell'atto costitutivo dell'associazione.

(70) F. GALGANO, *Persone giuridiche*<sup>2</sup>, cit., pp. 271-276, illustra i limiti entro i quali possono differenziarsi gli associati nell'associazione riconosciuta.