



Marchi e Territori: Marchio geografico, Marchio collettivo,  
Marchi di Enti ed Organismi, DOP e IGP

# Il marchio geografico

Avv. Donato Nitti

Firenze, 20 settembre 2013



# Il marchio geografico

- marchio costituito dal nome di una località geografica o che contiene un'indicazione sulla provenienza geografica del prodotto che contraddistingue
- Nome (es. Mont Blanc)
- Disegno (es. stivale, isola)
- Forma (es. Bocksbeutel, CG 13/3/84, Prantl, causa 16/83)





# I principi

Corte di Giustizia, sentenza 4/5/1999, *Windusurfing Chiemsee*, cause riunite C-108/97 e C-109/97

- finalità di interesse generale: segni/ indicazioni descrittivi di categorie di prodotti/ servizi per cui si chiede la registrazione devono poter essere **liberamente utilizzati** da tutti, anche ... in **marchi complessi o grafici**
- nomi geografici: interesse generale a preservarne la disponibilità per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente qualità/altre proprietà bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio **associando i prodotti a un luogo** che può suscitare **sentimenti positivi** ...
- se l'indicazione di provenienza geografica .... è ... di solito, l'indicazione del luogo in cui il prodotto è stato **fabbricato o potrebbe esserlo**, non si può escludere che il nesso tra categoria di prodotti e luogo geografico dipenda da altri elementi, ad esempio dal fatto che il prodotto sia stato **ideato e disegnato** in tale luogo ...



# La regola italiana - 1

Marchio usato in funzione descrittiva della provenienza del prodotto:

- ingiustificato monopolio a favore di un produttore
- insufficienti informazioni per i consumatori
- *Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni **privi di carattere distintivo** e in particolare: ... b) quelli costituiti **esclusivamente** dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da **indicazioni descrittive** che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio **possono servire a designare** la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la **provenienza geografica** ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o **altre caratteristiche** del prodotto o servizio (art. 13 c.p.i.)*



## La regola italiana - 2

- Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: ... b) i segni idonei ad **ingannare il pubblico**, in particolare **sulla provenienza geografica**, sulla natura o **sulla qualità** dei prodotti o servizi (art. 14 c.p.i.)
- **pratica commerciale ingannevole** (art. 21 Cod. Consumo):
  - contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è **idonea ad indurre in errore** il consumatore medio [o la **microimpresa: <10 addetti o < 2M euro, v. art. 19**] riguardo a.... b) le caratteristiche principali del prodotto, quali .... la composizione, ...il metodo ...di fabbricazione..., l'origine geografica o commerciale...
  - qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera **confusione** con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita



## La regola italiana - 3

- I diritti di marchio d'impresa registrato **non permettono** al titolare di **vietare ai terzi** l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: ... b) di indicazioni relative ... alla provenienza geografica ... del prodotto o del servizio (art. 21)



# Le regole europee - 1

Sono esclusi dalla registrazione:

- c) i marchi composti **esclusivamente** da segni o indicazioni che in **commercio possono servire** per designare ... la qualità, ... la provenienza geografica... o altre caratteristiche del prodotto o servizio
- g) i marchi che possono **indurre in errore** il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio
- j) i marchi dei **vini o alcolici** che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini o alcolici rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine
- k) i marchi che **contengono o consistono** in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento ...(oggi 1151/2012) corrispondente a una delle situazioni previste dall'art. 13 per lo stesso tipo di prodotto se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la domanda di registrazione della d.o. o dell'i.g

(art. 7.1. reg. 207/2009)



## Le regole europee - 2

- **LIMITAZIONI:** ... il diritto conferito al titolare **non gli consente di impedire ai terzi** l'uso *leale* nel commercio: ... b) di indicazioni relative alla ... provenienza geografica ... del prodotto o servizio (art. 12)
- **TRASFERIMENTO:** se dagli atti risulta manifestamente che per il trasferimento marchio rischierà di indurre in errore il pubblico circa ... la provenienza geografica dei prodotti/ servizi per cui è registrato, **l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento**, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio ai prodotti /servizi per cui il marchio non risulterà ingannevole (art. 17.4)
- **DECADENZA:** Il titolare del marchio è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione: ... c) se, **in seguito all'uso** che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti/servizi per cui è registrato, il marchio è tale da poter **indurre in errore il pubblico**, particolarmente circa ... la provenienza geografica di tali prodotti o servizi (art. 51.1)



# Perché sono ammessi i marchi di fantasia

- se la norma dicesse “**designano**” vieterebbe tutti i segni geografici, compresi quelli di fantasia perché la funzione delle indicazioni geografiche è proprio designare la provenienza
- la norma dice: **possono servire a designare**,
  - quindi ammette le indicazioni geografiche nelle quali il legame tra significante (il segno) e il significato (ciò che si designa col segno, cioè prodotto o servizio) è **arbitrario** (originale e imprevedibile) perché il segno consente di distinguere il prodotto dagli altri (cioè ha capacità distintiva)
    - *Montblanc* è segno arbitrario perché, pur potendo astrattamente designare la provenienza, in concreto non lo fa



# Il marchio geografico di fantasia

È valido il marchio geografico **di fantasia**: es. *Mont Blanc*

- Quando l'indicazione geografica non esprime qualità del prodotto ricollegata alla zona di produzione
- *“...la fantasia che qui rileva non è (solo) quella che crea il logo oggetto del segno, giacché nel caso di marchio geografico esso è per definizione preesistente ad una tale utilizzazione, ma è piuttosto quella che collega il nome con un certo prodotto. E siccome Capri non è luogo di produzione del tabacco, come la Corte del merito ha accertato, il collegamento con un prodotto siffatto è per l'appunto di fantasia...”* (Cass. 16022/2000)



# La percezione del consumatore

## **Cass. 6080/2004, *Rovagnati v. Parmacotto*:**

- “...il **consumatore medio** dei prodotti del settore in quello **che conosce le qualità distintive essenziali del prosciutto crudo** (quindi anche quello di Parma) e, aggiunge questa Corte, è in grado di **sapere** che prosciutto **crudo** e prosciutto **cotto** sono due prodotti con **caratteristiche organolettiche e merceologiche diverse ...**”
- **App. Bologna 26 ottobre 2000** per “... riconoscere idoneità individualizzante ad un toponimo **non è necessario** che esso sia adoperato per ottenere un'**evocazione puramente fantastica** ma è **sufficiente** che sia inserito nel marchio con una forza o un'**originalità** tale da richiamare un luogo proprio in **funzione simbolica e rappresentativa**, come avviene nel caso del toponimo Parma che evoca una capacità produttiva, una competenza nella scelta delle materia prima e nella gestione dei procedimenti produttivi, un gusto per la buona tavola...”



# Una parentesi: i segni non denominativi

## App. Bologna 23 marzo 2002

“... il segno costituito da un quadrato nel quale è iscritto un cerchio di colore azzurro ove compare la scritta "mortadella di Bologna Due Torri" oppure "mortadella Due Torri di Bologna" con le torri Garisenda e Asinelli stilizzate sul fondo **indica** al contempo la **provenienza** del prodotto e la sua **qualità** e, conseguentemente, non possiede per se stesso la capacità distintiva necessaria per costituire valido marchio ...”

# La percezione *indotta* dalla comunicazione

## Trib. Milano ord. 16 marzo 2011, Acqua dell'Elba:

- nullità deve essere esclusa se “... il riferimento a una determinata località abbia un **chiaro ed evidente significato fantastico** e del tutto estraneo al luogo d'origine del prodotto ...”
- nei marchio Acqua dell'Elba e Profumo dell'Elba “... nessuna evocazione di riferimenti fantastici può ritenersi effettivamente apprezzabile in detti segni, che risultano **stabilmente connessi** con l'isola quale origine e riferimento dei prodotti stessi **al di là del fatto** che in essa **non** si fosse **sviluppata** in passato una **specifico tradizione profumiera** ...”
- rileva “... il **collegamento** che detti segni oggettivamente stabiliscono con la località geografica, nel senso di evocare la provenienza delle fragranze di cui sono composti i prodotti al fine di determinare uno specifico collegamento di essi nella **percezione del consumatore** con l'Isola d'Elba...” → **collegamento nella denominazione e nella pubblicità**



# Il secondary meaning

## Trib. Roma ord. 1° febbraio 2007, Sigaro Toscano:

- “... Anche se il nome Toscano era termine meramente descrittivo di uso comune che indica un tipo di sigari realizzati con tabacco Kentucky, è innegabile che, nel corso del tempo, abbia **acquisito carattere distintivo** grazie all’uso che ne è stato fatto, alla visibilità e alla quota di mercato detenuta ...”
- **Secondary meaning:** espressione descrittiva acquista col tempo efficacia distintiva nella mente del consumatore (art. 13.3. c.p.i.).
- Tre elementi:
  - Durata nel tempo dell’uso
  - Estensione spaziale dell’uso
  - Intensità dell’uso nel commercio e nella pubblicità
- v. anche **Trib. Trieste 8 maggio 2007, Villa Frattina:** “... l’espressione Frattina adottata come marchio da circa trenta anni con uso intenso e non interrotto ha assunto capacità distintiva nello specifico settore dei vini...”



# Il secondary meaning

## Trib. Roma ord. 1° febbraio 2007, Sigaro Toscano:

- “... Anche se il nome Toscano era termine meramente descrittivo di uso comune che indica un tipo di sigari realizzati con tabacco Kentucky, è innegabile che, nel corso del tempo, abbia **acquisito carattere distintivo** grazie all’uso che ne è stato fatto, alla visibilità e alla quota di mercato detenuta ...”
- **Secondary meaning:** espressione descrittiva acquista col tempo efficacia distintiva nella mente del consumatore (art. 13.3. c.p.i.).
- Tre elementi:
  - Durata nel tempo dell’uso
  - Estensione spaziale dell’uso
  - Intensità dell’uso nel commercio e nella pubblicità
- v. anche **Trib. Trieste 8 maggio 2007, Villa Frattina:** “... l’espressione Frattina adottata come marchio da circa trenta anni con uso intenso e non interrotto ha assunto capacità distintiva nello specifico settore dei vini...”



# La prova del secondary meaning

## Tribunale CE, 15 dicembre 2005, proc. T-262/04:

- "Per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Al riguardo, si devono prendere in considerazione, in particolare, la **quota di mercato** detenuta dal marchio, l'**intensità**, l'**estensione geografica** e la **durata dell'uso** di tale marchio, l'**entità degli investimenti** effettuati dall'impresa per promuoverlo, la **proporzione** degli **ambienti interessati che identifica** il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le **dichiarazioni delle camere di commercio** e industria o di **altre associazioni professionali** nonché **sondaggi d'opinione**"





# Gli elementi aggiuntivi

**Trib. Venezia ord. 27 agosto 2013, Maui:**

•“... la parola MAUI, che è la denominazione di un’**isola delle Hawaii** ove si pratica il **surf**, compare nel marchio di Harrow Street non da sola ma in associazione con altre parole (and Sons) ed inserita in un contesto grafico caratterizzato da una **impronta circolare**; il marchio della resistente è anch’esso un marchio figurativo ove vi è la parola MAUI, ma essa è associata con **parola diversa** (Sports anziché Sons) e con inserimento in differente contesto grafico (non vi è l’impronta circolare ma sullo sfondo una **figura ovale**) sufficiente ad adeguatamente differenziare il marchio ...”





Grazie per l'attenzione!

Per approfondimenti:

[www.ipinflorence.com](http://www.ipinflorence.com)

[www.nitti.it](http://www.nitti.it)