



ISSN 2282-2461 | Battelli del Reno [on line]

I BATTELLI DEL RENO

RIVISTA ON LINE DI DIRITTO ED ECONOMIA DELL'IMPRESA

GIUSEPPE SANSEVERINO

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ALIMENTARI. NUOVE REGOLE, VECCHIE INCERTEZZE.

Home → Pubblicazioni → Saggi → GIUSEPPE SANSEVERINO – LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ALIMENTARI. NUOVE REGOLE, VECCHIE INCERTEZZE.

Saggi | Novembre 7, 2022

VISUALIZZA LA PUBBLICAZIONE

2022





DIREZIONE

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a – 70100 – BARI – (Italy)
Tel: (+39) 080 5249697 – Fax: (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

REDAZIONE

Via Lago Maggiore angolo Via Ancona – 74121 – TARANTO (Italy)
Tel: (+39) 099 7720616 – Fax: (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

[HOME](#)[REDAZIONE](#)[CRITERI REDAZIONALI](#)[PUBBLICAZIONI](#)[CONTATTI](#)

Direzione

Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi

Comitato scientifico

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

Redazione di Bari

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

Redazione di Foggia

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

Redazione di Lecce

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

Redazione di Napoli

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

Redazione di Roma

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

Redazione di Taranto

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a

70100 – BARI - (Italy)

tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329

direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino

Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:

Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -

Via Lago Maggiore angolo Via Ancona

74121 - TARANTO - (Italy)

tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011

redazione.ibattellidelreno@uniba.it

giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Giuseppe Sanseverino

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
ALIMENTARI. NUOVE REGOLE, VECCHIE INCERTEZZE.*

SOMMARIO: 1. Il quadro iniziale di sostegno alla proposta di regolamento. – 2. Il sistema normativo domestico e internazionale di protezione delle indicazioni geografiche. – 3. Le linee principali di intervento e le novità della disciplina. – 4. I temi d'interesse e le criticità.

1. *Il quadro iniziale di sostegno alla proposta di regolamento.* – Nella relazione introduttiva della proposta di Regolamento UE relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 rubricata [COM (2022) 134 final 2022/0089(COD)] del 31 marzo 2022, predisposta dalla Commissione Europea, si legge nelle prime pagine che: «*dopo 30 anni di esistenza il regime delle specialità tradizionali garantite (STG) non ha prodotto i benefici previsti per i produttori e i consumatori. Al fine di individuare e promuovere meglio i prodotti agricoli tradizionali nell'Unione, è opportuno semplificare e chiarire il regime delle STG*».

Sulla base di questa aperta ammissione di fondo, che tra le righe della relazione viene confermata anche in altri punti per l'intero sistema delle indicazioni geografiche UE (d'ora in avanti anche IG), traspare esplicitamente una diffusa delusione per gli scarsi effetti economici che l'impianto normativo di protezione attualmente in vigore è riuscito a generare. È per questo motivo che in quel documento si individua la spinta ideale alla riforma legislativa nella volontà di

* Questo lavoro è anche destinato agli *Scritti in onore di Sabino Fortunato*, in corso di pubblicazione.

migliorare e di rafforzare questo tipo di tutela al fine di promuovere livelli crescenti di qualità degli alimenti e per difendere in modo proficuo lo (straordinario) patrimonio delle diversità culturali, gastronomiche e locali dell'UE. Gli assi di intervento sulle quali si basa la proposta di regolamento sono (o dovrebbero essere): (i) un miglioramento dell'efficacia della protezione, in generale, e con particolare riguardo alle violazioni commesse in Internet¹; (ii) la prevenzione sugli usi in malafede delle IG, derivanti dalla creazione di associazioni con segni non originali; (iii) l'attuazione di una difesa efficace per mezzo di una più celere verifica della conformità dei segni utilizzati in Internet, e questo anche consentendo ai consumatori di essere informati in modo migliore e completo ed essere in grado di individuare i prodotti autentici²; infine (iii) la concessione di un'agevolazione alle produzioni sostenibili di prodotti protetti con le IG, attraverso una ulteriore valorizzazione dei fattori naturali a loro connessi, anche predisponendo strumenti legislativi che favoriscano una remunerazione equa per i produttori, per mezzo del rafforzamento della loro posizione nella filiera alimentare³.

La proposta è stata, dunque, il frutto, non solo di una tipica manifestazione di aggiornamento della legislazione europea⁴, ma il risultato di una più meditata volontà di cambiamento. In proposito occorre registrare che la proposta di regolamento è stata preceduta da una valutazione della politica dell'UE fino ad ora svolta in materia di IG in generale. Le conclusioni di questa analisi, facilmente reperibili in internet su sito della Commissione UE, sono state pubblicate il 21 dicembre 2021, ed hanno potuto fruire anche delle consultazioni compiute con i portatori di interesse. Questi studi, che nel complesso rappresentano l'elaborazione di una molto ampia documentazione di supporto alla proposta, hanno evidenziato una generale insoddisfazione sulle modalità comunicative e sul sistema di partecipazione dei soggetti realmente interessati al processo di registrazione e di

¹ Sul punto cfr. il considerando n. 36 della proposta che, significativamente, segnala che: *«le piattaforme online sono sempre più utilizzate per la vendita di prodotti, compresi quelli designati come indicazioni geografiche, e in alcuni casi potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. A tale riguardo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme volte a garantire un'etichettatura adeguata dei prodotti venduti tramite piattaforme online e a conferire agli Stati membri la facoltà di disabilitare l'accesso ai contenuti che violano le norme»*.

² Il considerando n. 15 della proposta indica a tal fine che: *«per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico»*.

³ In questo senso si rinvia anche al contenuto del considerando n. 49 laddove specifica che: *«è opportuno che le specialità tradizionali garantite siano efficacemente protette sul mercato affinché i loro produttori siano adeguatamente ricompensati per il loro valore aggiunto e che a coloro che le utilizzano in modo illecito sia impedito di vendere i loro prodotti»*.

⁴ Per molti versi appaiono distanti le ragioni alla base della precedente legislazione UE, sul punto cfr. M. BLAKENEY, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, in *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 4, 2001, 640 e ss..

enforcement, quali nello specifico, lo scarso sfruttamento di internet e delle tecnologie digitali per ogni fase di vita delle IG (registrazione, promozione, controllo e prevenzione delle frodi).

Le linee di riforma delineate per colmare le carenze individuate sono state, oltre ad un deciso potenziamento delle tecnologie digitali e di internet in ogni fase ed aspetto del sistema UE delle IG, l'accrescimento del ruolo svolto dalle associazioni di produttori, lo snellimento delle procedure di registrazione e modifica, sia a livello nazionale che europeo, ed infine, la consapevolezza di dover raggiungere un numero più alto di prodotti registrati al fine di sviluppare l'importanza di questa protezione in tutta l'UE. La relazione ha anche sottolineato l'interesse di questa proposta pure sotto un diverso profilo, e cioè quello secondo cui il rinnovato quadro normativo delle IG apparirebbe coerente con il quadro giuridico generale delle politiche agricole eurounitarie sia sul versante produttivo e sia sul piano degli interessi dei cittadini e dei consumatori.

Giova ricordare in proposito che l'attuale Reg. UE 1151/2012, al momento della sua introduzione, venne motivato sulla base di obiettivi in parte diversi, calibrati essenzialmente sulla volontà degli organi comunitari (indicata al considerando n. 1) di adottare una politica che avrebbe dovuto avere *«l'obiettivo di semplificare il quadro normativo della politica agricola comune»*, e quindi, fondando le ragioni di intervento – in modo diretto e non eccentrico – sull'idea di operare con gli strumenti della proprietà intellettuale per agire all'interno dell'economia agricola europea.

La lettura complessiva della mole documentale che accompagna il testo legislativo, e anche la stessa proposta di regolamento, esplicita in modo preciso l'obiettivo generale e prioritario della revisione delle IG: semplificare tutte le fasi di accesso alla tutela in tutta l'UE rendendole strumenti di proprietà intellettuale facilmente accessibili a tutti gli agricoltori e produttori di prodotti che per caratteristiche e rinomanza vantano una stretta relazione con il luogo di produzione.

Il percorso di approvazione del testo legislativo prevede tappe precisamente scadenze: il prossimo 8 dicembre 2022 inizierà l'esame degli emendamenti, e il cammino verso l'adozione si concluderà, probabilmente, a novembre del 2023. Occorre aggiungere che, in data 13 aprile 2022, la Commissione UE ha formulato anche una proposta di regolamento per estendere la tutela, sempre con un diritto di proprietà intellettuale eurounitario, ai prodotti artigianali e industriali, che costituiscono il risultato dell'originalità e dell'autenticità di pratiche tradizionali regionali, e questo a completamento (parallelo) del sistema e ad integrazione della chiara scelta legislativa degli organi dell'UE di incrementare (in ogni aspetto) l'uso di questi strumenti da parte degli artigiani e dei produttori delle numerosissime tipicità nazionali e locali dell'intera Europa, sebbene diversi dai prodotti alimentari⁵.

⁵ In questi anni il tema della concessione di una protezione come indicazione geografica in relazione a prodotti diversi da quelli alimentari è stato oggetto di dibattito, indubabilmente, infatti, non si può escludere (e di fatto esistono) prodotti il cui apprezzamento deriva da fattori umani e tradizionali anche al di fuori del campo alimentare; la diffusa cultura artigianale che, a seconda dei

2. *Il sistema normativo domestico e internazionale di protezione delle indicazioni geografiche.*

– Questa proposta di regolamento UE si innesta, oltre che nell'ambito della revisione degli strumenti normativi europei attuali, anche in una cornice normativa nazionale ed internazionale. Tirando le fila di un discorso di linea che possa valere per l'analisi della proposta di regolamento oggetto di questo scritto, ed aiutare anche a formulare sul tema qualche considerazione conclusiva, giova allestire un breve quadro d'insieme.

Il primo tratto distintivo della disciplina delle indicazioni geografiche è quello di dispiegarsi all'interno di un panorama normativo grandemente esteso e frammentato⁶, e nel quale incidono, seppur in modo eccentrico e minore (ma

manufatti, si ritrova in molte zone italiane ed europee appartiene alla comune conoscenza, e quindi, in modo non dissimile da quanto accade nel settore agroalimentare, ci sono indicazioni geografiche importanti che meritano di essere protette. Tuttavia, nonostante il coro di consensi in dottrina nei confronti dell'estensione di tale protezione, la giurisprudenza UE in alcune pronunce (*ex multis* CGCE, 8 settembre 2009, C-478/07) ha stabilito che il sistema europeo (all'epoca comunitario) di tutela previsto dall'allora Reg. CE 510/06 aveva una natura esauriente, e che pertanto non era possibile estenderne la tutela; sintetizzando le motivazioni, secondo l'organo di giustizia UE questo strumento legislativo era di ostacolo all'applicazione di un sistema di tutela diverso per conferire ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro, allorquando tale denominazione di origine non fosse stata oggetto di una domanda di registrazione sulla base del predetto regolamento che era specifico per i prodotti indicati.

⁶ La letteratura sul tema è vastissima, per questo lavoro sono stati consultati e/o (ri-)studiati i seguenti scritti: N. ABRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giur. It.*, 2001, 2; P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, 23 ss.; J. BELSON, *Certification and Collective Marks. Law and Practice*, Cheltenham, 2017, *passim*; M. BLAKENEY, *The protection of Geographical Indications. Law and Practice*, Cheltenham, 2014, 16 e ss.; P. BORGHI, *I requisiti della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, 179 e ss.; I. CALBOLI, *Expanding the Protection of the Geographical Indications of Origin under TRIPS: "Old" Debate or "New" Opportunity?*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. X, 2006, 182 e ss.; F. CAPELLI F. e B. KLAUS B., *La tutela delle indicazioni geografiche nell'ordinamento comunitario e in quello internazionale*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, 191 e ss.; F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2013, 515 e ss.; ID., *Protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell'UE*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, 177 e ss.; S. CERRATO, *I controlli sulla qualità del cibo: forme, disciplina, meccanismi di enforcement*, in *AIDA*, 2015, 261 e ss.; M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI e E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, 191 e ss.; A. CONTINI A., *Commento sub art. 29 e 30 c.p.i.*, in C. GALLI, A. M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, 297 e ss.; V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in *AIDA*, 2016, 31 e ss.; V. FALCE, *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, in *Giur. Comm.*, 2005, 45 e ss.; G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1990, 5 e ss.; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle*

spesso creando anche difficili convivenze), altre discipline di dettaglio, quali le norme agrarie, vitivinicole, societarie, fiscali ed economiche⁷. La trama degli interessi è certamente ampia, e conseguentemente, anche solo guardando alla scomposizione dei diversi impianti normativi nazionali ed internazionali sulla

denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 60 e ss.; ID., *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale: convergenze e conflitti*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2015, 1 e ss.; C. GALLI e V. FALCE, *Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to production*, in G. GHIDINI e GENOVESI, *Intellectual property and market power*, ATRIP Papers 2006-2007, Buenos Aires, 2008, 189 e ss.; B. GOEBEL e M. GROESCHL, *The long road to resolving conflicts between trademarks and geographical indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 104, 2004, 829 e ss.; S. GOLDBERG, *Who Will Raise the White Flag? The Battle Between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications*, in *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 2001, 107 e ss.; D. LA VILLA, *Denominazione di origine e Indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *IDI*, 1995, 154 e ss.; M. LIBERTINI, *Commento all'art. 31 c.p.i.*, in *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198*, in *NLCC*, 1998, 161 e ss.; ID., *I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismi e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, 342 e ss.; ID., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 1039 e ss.; ID., *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 289 e ss.; L.A. LINDQUIS, *Champagne or champagne? An examination of U.S. failure to comply with the geographical provisions of the TRIPs agreement*, in *Journal of International and Comparative Law*, 1999, 309 e ss.; E. LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2003, 139 e ss.; S. MAGELLI, *Denominazioni d'origine. Profilo di convergenza con il diritto dei segni distintivi*, in *IDI*, 2011, 144 e ss.; ID., *Marchio e nome geografico*, in *AA.VV.*, *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, II, Milano, 2004, 909 e ss.; P. MASI, *Il marchio collettivo*, in *AA.VV.*, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 71 e ss.; D. PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2006, 545 e ss.; M. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, in *AA.VV.*, *Studi in onore di Aldo Frignani: nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale*, Napoli, 2011, 743 e ss.; ID., *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, 1753 e ss.; R. ROMANO, *I marchi di certificazione alla luce della Direttiva 2015/2436: problemi e rimedi*, in *Analisi giuridica dell'economia*, Il Mulino, 2017, 591 e ss.; S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT- TRIPs*, CEDAM, Padova, 1999, 53 e ss.; ID., *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *IDI*, 2005, 18 e ss.; D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, (diretto da) G. AJANI e G. A. BENACCHIO, XI, Torino, 2011, 144 e ss.; ID., *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, 324 e ss.; ID., *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *AA.VV.*, *Studi in memoria di Paola A. E. Frassi*, Milano, 2010, 619 e ss.; G. E. SIRONI, *I segni geografici*, in *AIDA*, 2017, 22 e ss.; ID., *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, 359 e ss.; ID., *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, 208 e ss.; L. SORDELLI, *Denominazioni di origine e marchio collettivo (commento a App. Bologna 26 maggio 1994)*, in *IDI*, 1994, 1074 e ss.; A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU: Traditional Specialties Guaranteed*, in *European Law Journal*, Vol. 19, 2013, 545 e ss.

⁷ Il tema emerge in I. CANFORA, *Il caso "Parmigiano Reggiano": denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 2008, 16 e ss.; ed anche in L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2012, 648 e ss.

proprietà intellettuale, la qualificazione precisa degli istituti non è agevole, tanto più ove si tenga conto della diversità non solo terminologica, ma anche normativa. A tal fine, anche la più semplice comparazione dei diversi sistemi di protezione lascia emergere tecniche di tutela molto dissimili tra loro, basti pensare a quelle fondate sulla registrazione, che fronteggiano e coesistono con strumenti legislativi che la ignorano, oppure alla previsione di effetti sanzionatori che sono collegati al divieto di uso dell'indicazione protetta a condizione che esso sia idoneo ad ingannare il pubblico, diversamente da quei divieti molto più robusti, e per certi versi contrapponibili, che accrescono la difesa, arrivando a colpire qualsiasi indebito sfruttamento della reputazione insita nel segno.

Un dato centrale che spiega tutte queste asimmetrie sul piano internazionale lo si rinviene nell'ovvia constatazione che esiste un numero molto ristretto di nazioni che sono straordinariamente ricche di tradizioni culturali di ogni genere e altre più povere che, al contrario, sono desiderose di poter godere di tali risorse sotto diversi profili, quali la facilità di importazione nei loro mercati, lo sviluppo delle produzioni locali, e la concessione di agevolazioni nei confronti della grande industria di poter sfruttare indebitamente la reputazione di tali memorie e qualità che rappresentano strumenti commerciali di grande impulso e richiamo⁸.

In un primo momento il sistema è stato caratterizzato dall'introduzione delle figure della "denominazione di origine" e della "indicazione di provenienza", successivamente, soprattutto a seguito della normazione europea e dell'adozione dei TRIPs, si è impiegato il termine di "indicazione geografica", il quale, per molti versi ha assunto, al di là della disciplina propria, una connotazione di qualificazione terminologica ampia e comprensiva di tutti gli strumenti di tutela in materia⁹. In generale è comunque possibile enucleare un dato comune, ovvero che tutte le discipline tendono a dare un assetto al proprio impianto regolatorio tendenzialmente individuando o presupponendo due livelli di tutela: in un primo (e più intenso) le denominazioni d'origine sono tali in quanto istituiscono un rapporto forte con la provenienza geografica del prodotto oggetto di tutela e le sue peculiarità (luogo di origine o di produzione), un secondo (e meno inteso) in cui le indicazioni geografiche mantengono una relazione con il territorio individuato basandolo anche soltanto sulla fama e sul credito acquisito¹⁰.

⁸ Cfr. C. GALLI, *Globalizzazione ..op. cit.*, 62 e ss.; e anche T. VOON, *Geographical Indications, Culture and the WTO*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), Milano, 2009, 300 e ss.

⁹ L'intuizione di S. SANDRI, *La nuova disciplina ...op. cit.*, 56 e ss; mi sembra che nei fatti possa essere confermata anche in ragione dei testi normativi che si sono succeduti poi nel tempo.

¹⁰ Sul punto si veda anche un interessante lavoro, sebbene su un argomento eccentrico, di R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, in *AIDA*, 2015, 326 e ss.

In ordine cronologico di introduzione occorre segnalare che la Convenzione d'Unione di Parigi (CUP)¹¹ protegge sia le denominazioni d'origine e sia le indicazioni di provenienza per mezzo della previsione del sequestro all'importazione, qualora l'utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto sia di inganno per il pubblico, e assicurando, altresì, che tale uso rappresenta un atto di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 9, 10 e 10bis CUP. Il rinvio, peraltro, all'art. 10bis CUP pone serie ragioni sulla possibilità di applicare il divieto di uso delle indicazioni false anche in caso di atti di agganciamento parassitario, e quindi, per impieghi del segno che non siano solo ingannevoli o confusori, proprio perché le ulteriori fattispecie di approfittamento *déloyale* rientrano tra quelle oggetto di divieto della concorrenza sleale.

L'Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza,¹² conformemente alla CUP (dalla quale poco si discosta), prevede il sequestro all'importazione dei prodotti con indicazioni false (art. 1), e consente in generale un'efficacia maggiore di tutela poiché, nei casi in cui una nazione aderente non abbia nel proprio ordinamento sanzioni specifiche, obbliga quest'ultimo all'applicazione della legislazione domestica in tema di marchi e nomi commerciali.

Il successivo Accordo di Lisbona¹³ rappresenta lo strumento legislativo più coerente con la disciplina dei marchi¹⁴ in quanto, in linea di massima, prescinde da pressanti valutazioni di ordine pubblicistico che sono alla base di altri impianti normativi, stabilendo regole complete. Tuttavia, l'impatto di questa normativa è molto limitato visto il numero esiguo dei paesi aderenti (ad oggi 30 nazioni), di fatto solo quelli che possono vantare delle tradizioni culturali e geografiche significative. L'Accordo di Lisbona definisce come denominazione d'origine, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, che venga usata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico che comprende i fattori naturali e i fattori umani, il c.d. «milieu géographique», e prevede che la stessa sia protetta a condizione che essa sia riconosciuta come tale nel paese d'origine, e che questo riconoscimento sia stato registrato presso il WIPO di Ginevra. Qualora la

¹¹ Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) del 20 marzo 1883 (in vigore in Italia nel testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con L. 28 aprile 1976, n. 424, il cui testo, anche nelle versioni precedenti, è disponibile sul sito wipo.org).

¹² L'Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891 è stato sottoscritto da alcune nazioni aderenti alla CUP, attualmente è in vigore per l'Italia nel testo riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958, ratificato con L. 14 luglio 1967, n. 676.

¹³ L'Accordo di Lisbona del 1958 è un trattato amministrato dal WIPO ed è stato modificato dall'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche del 2015, con Decisione (UE) 2019/1754 l'UE l'Unione ha aderito all'Atto di Ginevra per poter esercitare adeguatamente la sua competenza esclusiva, anche i paesi dell'Unione che lo desiderano possono aderire all'atto di Ginevra insieme all'UE e nel rispetto delle sue competenze esclusive, entrato in vigore nel 2020 e pubblicato in GUUE del 24.10.2019.

¹⁴ Cfr. E. CUSA, *Gli utilizzatori dei marchi collettivi*, in *AIDA*, 2015, 306 e ss.

registrazione sia stata accordata, tale denominazione non potrà divenire denominazione generica fintanto che nel paese di origine continui a ricevere tale tutela, nondimeno, ad ogni Stato aderente è concessa la facoltà di opporsi alla registrazione di una denominazione nel termine di un anno dalla notifica della registrazione effettuata dal WIPO. La denominazione registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona gode di una presunzione di legittimità, ad ogni modo, qualora in uno degli Stati aderenti sia emessa una decisione di invalidità passata in giudicato, questa deve essere notificata da parte dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata al WIPO, che provvederà ad annotarla nel registro internazionale e a comunicarla allo Stato di origine. La protezione conferita è ampia poiché la denominazione viene tutelata contro qualsiasi usurpazione o imitazione, anche quando gli si faccia riferimento con espressioni come “genere”, “tipo” e simili, e quindi, offre una protezione che prescinde dall'inganno del pubblico sulla provenienza. Anche in questo caso le sanzioni applicabili, in caso di assenza di previsioni specifiche, potranno essere quelle domestiche.

L'Accordo TRIPs¹⁵ regola la materia in due articoli e garantisce la protezione alle indicazioni geografiche prescindendo da qualsiasi registrazione, e anche in assenza della relazione con il «milieu géographique», e dunque, accordando la protezione anche nei casi in cui tra il prodotto e il luogo vi sia solo un effetto reputazionale.

La disciplina nazionale è inserita negli artt. 29 e 30 del Codice della proprietà industriale (d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, d'ora in avanti anche c.p.i.) ed è sostanzialmente l'espressione dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle regole TRIPs in Italia. Anche nel nostro Paese la protezione è garantita a prescindere dalla registrazione e il c.p.i. qualifica le indicazioni geografiche come diritti di proprietà industriale – in ragione delle regole contenute negli artt. 1 e 2 c.p.i. – come diritti non titolati, con la conseguenza che la loro tutela può godere non solo della protezione offerta dalle norme in tema di concorrenza sleale, ma anche interamente dell'apparato sanzionatorio disciplinato dal c.p.i. negli artt. 124-131. In questo modo è stato sostanzialmente previsto un irrobustimento della tutela che spetta a tutti coloro che operano nel territorio indicato nella IG e appartengono alle categorie che adottano quelle indicazioni. Peraltro, con la miniriforma del c.p.i. del 2010¹⁶ la protezione domestica delle indicazioni geografiche è stata ampliata fino a ricomprendere qualsiasi uso che comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della IG, e quindi, anche nel nostro ordinamento viene offerta una protezione alle IG in tutti i casi di parassitismo¹⁷.

¹⁵ *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, universalmente noto come accordo TRIPs, è stato approvato a Marrakech nel 1994, al termine del negoziato *Uruguay Round*, è stato attuato in Italia con il d.lg. 19 marzo 1996, n. 198 e attualmente nel Codice della proprietà industriale con la trasposizione delle norme negli artt. 29 e 30.

¹⁶ Si veda il d.lg. 13 agosto 2010, n. 131.

¹⁷ Sul punto si veda G. E. SIRONI, *I segni ... op. cit.*, 24; inoltre sul tema (complesso) del “made in” cfr. S. CERRATO, *I segni indicativi del made in*, in *AIDA*, 2016, 3 e ss.

L'assetto europeo attuale in materia, che nelle sue linee portanti resterà tale anche con l'introduzione delle norme della proposta di regolamento UE del 31 marzo 2022, prevede l'istituzione di una protezione delle DOP e IG unica e sovranazionale in termini simili a quanto accade per il marchio europeo. Al termine del procedimento di registrazione viene concessa una protezione che prevede solo l'eventuale cancellazione a seguito di casi molto definiti (e trascurabili) ovvero qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare, e qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine o indicazione geografica protetta. In questo modo la registrazione UE può essere oggetto di contestazione soltanto davanti agli organi giurisdizionali della UE, e dunque, solo in caso di violazioni di legittimità. In sostanza in Europa la registrazione di una indicazione geografica comporta la concessione di un diritto di proprietà intellettuale che non può estinguersi secondo i criteri comunemente adottati per il marchio, e perciò neanche ove successivamente fosse rilevabile l'avvenuta genericità della DOP o della IGP.

La domanda di registrazione si presenta prima alle autorità nazionali dello Stato membro, e dopo il completamento di una fase nazionale di valutazione, alla Commissione UE. La domanda di registrazione prevede l'allegazione di un "disciplinare" e di un "documento unico", il primo espone le caratteristiche del prodotto, del luogo geografico, della natura della produzione e la loro relazione con la zona interessata, consentendo l'identificazione dei requisiti produttivi tradizionali. È prevista la concessione di una tutela provvisoria a partire dal momento della trasmissione della domanda alla Commissione UE, che al termine del suo esame decide se accogliere o respingere la richiesta con conseguente pubblicazione sulla GUUE. Entro sei mesi da questa pubblicazione possono essere presentate opposizioni alla registrazione. Il diritto concesso dalla registrazione offre una tutela che è disciplinata dall'art. 13 attualmente vigente (e di cui più oltre) e che fa divieto di qualsiasi uso delle indicazioni che sia di inganno sull'origine, natura o qualità essenziali dei prodotti e dei loro recipienti e che inducano in errore il consumatore sulla loro vera origine. Gli Stati membri sono obbligati ad adottare sanzioni all'interno del loro ordinamento (anche facendo riferimento a quelle già esistenti) per tutelare la registrazione delle DOP ed IGP dell'UE, fermo restando che la contraffazione delle DOP e delle IGP è una pratica commerciale sleale nei confronti dei consumatori ed anche, in taluni casi, una forma di pubblicità ingannevole.

3. Le linee principali di intervento e le novità della disciplina. – All'interno di questi diversi paradigmi normativi in cui l'operatore si ritrova ad affrontare una serie di stratificazioni di regole che non agevolano l'applicazione concreta, si inserisce la modifica legislativa in itinere della UE.

L'art. 1 prevede che: *«il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti: a) le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli; b) le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli»*, e quindi in un unico strumento legislativo eurounitario si regoleranno le fattispecie che ora, in base al vigente Reg. UE 1151/2012 sono divise in due regolamenti. L'art. 2, comma 2°, del Reg. UE 1151/2012, infatti, indica espressamente che il regolamento attualmente vigente non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli.

La proposta di regolamento non istituisce procedure nuove e la disciplina sostanziale non è dissimile da quella attuale, nondimeno riorganizza in modo più ordinato il testo legislativo e procede nella direzione di un rafforzamento della disciplina concedendo maggiori facoltà e ampliando le possibilità di intervento degli operatori interessati del mercato di riferimento. Resta la bipartizione in “denominazioni di origine” e “indicazioni geografiche” (art. 48) sulla base delle attuali definizioni (e livelli di intensità relazionale con il luogo indicato) secondo cui nel primo caso si tratta di *«un nome che identifica un prodotto a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata»*; nel secondo la descrizione deriva dal fatto che l'indicazione geografica *«è un nome che identifica un prodotto a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la notorietà o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata»*. Tanto con la precisazione che con i termini “altre caratteristiche” si intende ricomprendere anche le *«pratiche di produzione tradizionali, proprietà tradizionali del prodotto e pratiche agricole che tutelano valori ambientali tra cui la biodiversità, gli habitat, il paesaggio e le zone ambientali riconosciute a livello nazionale»*.

Inoltre, sarà espressamente consentito che i nomi registrati come denominazioni di origine possano mantenere tale efficacia anche qualora le materie prime dei relativi prodotti provengano da una zona geografica più ampia di quella indicata nel disciplinare, ma a condizione che a) il territorio di produzione delle materie prime sia delimitato; b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime; c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di produzione delle stesse; e d) le suddette denominazioni di origine siano state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004.

Il nuovo regolamento riconosce in modo più significativo il ruolo svolto dalla c.d. fase nazionale, ovvero di quella che precede il riconoscimento della registrazione europea dell'indicazione geografica da parte della Commissione UE. In particolare, rispetto all'attuale testo normativo (art. 49), si individuano precisamente all'art. 8 i soggetti che hanno diritto a richiedere la registrazione dell'indicazione geografica, introducendo la figura della “associazione di

produttori”, che in modo contraddittorio rispetto alla semantica della definizione (associazione) spesso non è tale, e che viene individuata anche in (a) un’autorità designata da uno Stato membro, qualora non sia possibile costituire un’associazione per motivi legati al loro numero, all’ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa; (b) un singolo produttore, a condizione che la persona interessata sia l’unico disposto a presentare la domanda di registrazione di un’indicazione geografica, e il territorio interessato sia caratterizzato da elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà.

È anche previsto che qualora un’indicazione geografica designi una zona geografica transfrontaliera, più associazioni di produttori di diversi Stati membri o di paesi terzi possano presentare una domanda di registrazione comune. Occorre segnalare che nella proposta di regolamento è prevista la possibilità che abbiano un ruolo le “associazioni di produttori”, anche riconosciute dagli Stati membri sulla base delle loro regole domestiche. Dunque, in generale, le associazioni (semplici) ovvero quelle costituite su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori intermedi e finali in funzione della natura del prodotto potranno (i) sviluppare il disciplinare e gestire controlli interni sulla conformità della produzione; (ii) avviare azioni per garantire la protezione dell’indicazione geografica e contrastare la contraffazione; (iii) promuovere campagne collettive pubblicitarie e di marketing, diffondendo la comunicazione presso i consumatori della indicazione geografica. Diversamente, a quelle riconosciute, e cioè a quelle che concludano un accordo tra almeno due terzi dei produttori del prodotto recante l’indicazione geografica, e che al contempo rappresentino almeno due terzi della produzione nella zona geografica, potranno essere concessi poteri più intensi, oltre a quelli già visti al periodo che precede, e dunque, (i) svolgere la funzione di collegamento con gli organismi responsabili dell’applicazione della proprietà intellettuale, avviando domande di intervento alle autorità doganali a tutela dell’immagine del loro prodotto; (ii) raccomandare alle autorità nazionali norme vincolanti da adottare in ordine alla regolazione dell’offerta di prodotti designati da un’indicazione geografica, proteggendo l’indicazione geografica nei sistemi dei nomi di dominio internet oltre la giurisdizione dell’Unione, anche registrando un marchio commerciale individuale, collettivo o di certificazione.

Con l’eventuale entrata in vigore del nuovo regolamento la domanda di registrazione per un’indicazione geografica dell’UE dovrà essere presentata alla Commissione per via elettronica, tramite un sistema digitale, e questo metodo dovrà essere in grado di consentire sia un effetto pubblicitario diretto, anche sul contenuto del disciplinare e sia la presentazione delle domande alle autorità nazionali di uno Stato membro, oltre che permettere l’utilizzazione da parte di ciascun Stato membro nella propria procedura nazionale (art. 16).

L'art. 9 della proposta di regolamento ordina meglio sul piano procedurale e testuale delle norme la fase nazionale di esame e di opposizione, disponendo, rispetto alle regole attuali, (i) la previsione di un periodo di almeno due mesi dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di origine del prodotto, può presentare opposizione alla domanda di registrazione; (ii) la possibilità che la procedura di opposizione stabilisca criteri di ammissibilità e un periodo di consultazione tra "l'associazione richiedente" e ciascun opponente, con obbligo di presentare una relazione finale sull'esito di tali attività consultive, che possono anche pervenire alla accettazione di modifiche da apportare alla domanda di registrazione da parte dell'associazione richiedente. Naturalmente, anche grazie al sistema digitale pubblico prima visto, lo Stato membro assicurerà che la sua decisione, favorevole o no, sia resa pubblica e che coloro che hanno un interesse legittimo abbiano la possibilità di impugnare la decisione.

L'eventuale fase nazionale di impugnazione prevede (art. 18) che gli Stati membri, attraverso il sistema digitale, tengano informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono influire sulla registrazione di un'indicazione geografica, autorizzando in questo modo la Commissione UE a non rispettare i termini per la registrazione nel caso in cui vi sia stato un procedimento nazionale che abbia invalidato la decisione dell'autorità nazionale di richiedere la registrazione UE o sia in corso una contestazione fondata su validi motivi. All'esito della fase di contestazione nazionale la Commissione UE potrà considerare ripristinata la domanda iniziale nazionale o lo Stato membro prenderà in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione.

Una volta terminata la fase nazionale, la Commissione UE procederà all'analisi della domanda di registrazione, e anche questa fase viene regolata in modo più ordinato e snello, sebbene in maniera non dissimile rispetto all'attuale disciplina. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico ovvero della richiesta nazionale di registrazione sarà consentita alle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ad una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la presentazione alla Commissione UE di un'opposizione o di notificare delle osservazioni, sulle quali – secondo il procedimento previsto nell'art. 19 – verrà presa una decisione di accoglimento o di rigetto. I motivi di opposizione, che saranno valutati dalla Commissione con riferimento al territorio dell'UE, saranno tassativi ovvero che (i) l'indicazione geografica proposta non sia conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti indicati nell'approvando regolamento; (ii) che la registrazione dell'indicazione geografica proposta sia impedita dal fatto che essa sia una denominazione generica (art. 29), o che sia un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima su cui sia stata già fatta richiesta o ottenuta una protezione nell'UE (art. 30), o che l'indicazione di cui alla domanda sia in interferenza con un

marchio commerciale notorio o dotato di reputazione, ed ancora, sia in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; infine, (iii) che la registrazione dell'indicazione geografica proposta possa danneggiare l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione.

Sulla natura dei conflitti prima indicati occorre precisare che la proposta di regolamento chiarisce che per stabilire se un termine sia diventato generico si dovrà tenere conto della situazione esistente nelle zone di consumo e dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'UE, mentre per le indicazioni geografiche omonime la registrazione sarà esclusa, a meno che, nella pratica concreta dell'uso di quei segni interferenti sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali delle due indicazioni omonime, in questo caso la fase decisoria sulla registrazione dovrà avere cura di concedere un trattamento equo ai produttori interessati e dovrà vagliarne gli effetti per non danneggiare i consumatori, provocando un rischio di induzione in errore circa la vera origine geografica dei prodotti.

Nel caso prima indicato di impedimento in cui la registrazione dell'indicazione geografica proposta possa danneggiare l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente omonimo o di un marchio commerciale, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione, occorre aggiungere che, probabilmente, in questa fattispecie l'UE – così come fa attualmente – si preoccupa ancora di tener conto dell'eventuale interferenza che si potrebbe creare tra la registranda IG e gli effetti di un segno in fieri.

All'esito dell'opposizione o nel caso in cui non pervengano opposizioni ricevibili la Commissione UE procederà alla registrazione, e naturalmente i documenti relativi alla registrazione o viceversa le decisioni di rigetto/accoglimento saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il registro delle indicazioni geografiche dell'UE terrà conto del segno nella sua grafia originale, tuttavia, allorché questa non fosse in caratteri latini, l'indicazione geografica verrà trascritta anche in caratteri latini ed entrambe le versioni dell'indicazione geografica saranno iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'UE con parità di status. Ed in questo caso non si potrà non tener conto che anche la modalità trascritta con caratteri latini potrà essere oggetto di valutazione di interferenza, anche qualora la grafia originale non lo fosse.

Il registro delle indicazioni geografiche sarà creato e tenuto con modalità elettroniche ed accessibili al pubblico, con suddivisione in tre parti: indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, con la specificazione per ciascuna della loro natura di “denominazione di origine protetta” o di “indicazione geografica protetta”. Sarà consentito a chiunque di scaricare un estratto ufficiale del

registro delle indicazioni geografiche dell'Unione contenente la prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché di tutti i dati pertinenti.

La proposta di regolamento conferma il mantenimento dell'istituzione dei simboli, delle indicazioni e delle abbreviazioni dell'Unione in materia (art. 37), in particolare (i) di un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei vini e dei prodotti agricoli; e (ii) di un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. I prodotti originali potranno essere commercializzati come indicazione geografica, e il simbolo dell'UE ad esso associato potrà figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. In questo senso il sesto comma dell'art. 37 della proposta stabilisce altresì che: *«indicazioni, abbreviazioni e simboli dell'Unione possono essere utilizzati nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti»*, nondimeno in questi casi essi dovranno essere collocati accanto al nome dell'ingrediente indentificato come tale, e il simbolo dell'UE non potrà apparire in associazione alla denominazione dell'alimento, né in maniera tale da indurre il consumatore a credere che oggetto della registrazione sia il prodotto trasformato anziché l'ingrediente. Sul piano della snellezza operativa, qualsiasi produttore autorizzato avrà diritto a ricevere un certificato ufficiale, o altra prova di certificazione, dell'ammissibilità a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica (art. 45).

Sul piano della protezione conferita che nel testo vigente è disciplinata nell'art. 13, nella proposta viene suddivisa in tre norme, ovvero negli artt. 27, 28 e 34. Nella proposta si conferma il divieto di far uso delle IG in modo diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, anche qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti o danneggi la notorietà del nome protetto; e ancora, in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo” o simili; ed in generale di utilizzare qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto (anche sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web), o che in qualsiasi modo si possa indurre in errore sulla sua origine.

In particolare, nella proposta viene chiarito, in ordine agli ingredienti nei prodotti trasformati, che l'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non potrà essere utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo con un'associazione di produttori che rappresenti due terzi dei produttori, ed inoltre, che la protezione conferita alle indicazioni geografiche non pregiudichi tale uso, qualora esso avvenga da parte di operatori che producono in conformità del disciplinare, indicandolo solo come ingrediente, e alla condizione che tale uso sia in linea con pratiche commerciali di

lealtà e non indebolisca, né svingorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica.

Questo ultimo inciso «*non indebolisca, né svingorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica*», rappresenta la ripetizione di una nuova formulazione presente nella lettera a) del primo comma dell'art. 27 (quello che regola la protezione conferita), dove si stabilisce che: le indicazioni geografiche saranno protette contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, (e per l'appunto) indebolisca, svingorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto.

L'introduzione di questi elementi di valutazione (indebolimento e vigore) a prima vista ampliano certamente la sfera di intervento contro la contraffazione, anche se comprendere precisamente il loro valore semantico e giuridico non sembra agevole, e anzi, a ben vedere, in caso di loro introduzione si creerebbe un inutile effetto di duplicazione. Peraltro, la proposta di regolamento introdurrà, ove l'art. 27 non dovesse subire modifiche, alcune importanti novità: (i) viene introdotto al secondo comma una definizione del concetto di evocazione, ed in particolare si stabilisce, che si avrà “evocazione” di un'indicazione geografica quando un termine, segno o un altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svingorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato; (ii) la protezione si applicherà anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, e altresì ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; (iii) viene riconosciuta la legittimazione attiva alle attività di enforcement alle associazioni di produttori riconosciute e a qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica che, dunque, avranno il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale e in violazione di quanto stabilito.

Qualora queste norme dovessero essere adottate, è naturale che una qualche perplessità si verrà a creare nella mente dell'interprete, poiché, a tacer d'altro, si introdurranno nell'ordinamento UE una serie di concetti e di definizioni normative nuove per l'intero sistema della proprietà intellettuale, quali “l'evocazione”, “il consumatore ragionevolmente cauto”, “l'indebolimento” e “lo svingorimento” (quest'ultimo è un termine particolarmente brutto anche sul piano fonetico) sulla cui chiarezza esegetica (come sopra indicato) si possono nutrire molti dubbi e sulla cui necessità della loro istituzione è possibile manifestare – anche a prima lettura – obiezioni di coerenza con gli altri principi generali della materia, e d'altronde sembrerebbero pleonastici doppioni che potrebbero solo generare confusione ed indeterminatezza nelle fasi applicative.

Un'altra novità è la disciplina della protezione dei diritti di indicazione geografica nei nomi di dominio, in particolare sarà previsto che: (i) d'ora in avanti, espressamente, i registri dei nomi di dominio di primo livello nell'UE riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio; e che (ii) gli stessi registri, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, dovranno revocare o trasferire all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti un nome di dominio registrato con l'indicazione geografica interessata, dopo una procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, qualora il nome di dominio sia stato registrato (o usato) in malafede o in assenza di diritti o di interessi legittimi, ed anche nel caso in cui vi sia stata una violazione con le già viste disposizioni in ordine agli utilizzi vietati. All'EUIPO sarà affidato il compito di istituire e gestire un sistema di informazione e di allerta sui nomi di dominio.

4. I temi d'interesse e le criticità. – La proposta di regolamento istituirà e confermerà, dunque, un sistema unitario ed esclusivo che proteggerà i nomi di vini, bevande spiritose e di prodotti agricoli. Dall'esame complessivo risulta evidente la propensione del legislatore europeo a semplificare ulteriormente l'accesso alla tutela delle IG, e di volerlo fare attribuendo un forte diritto di proprietà intellettuale.

Le indicazioni geografiche UE generalmente intese, e quindi i segni che svolgono il ruolo di identificare una provenienza geografica, anche in casi di minore intensità come nella fattispecie del collegamento alla reputazione, vedranno una stagione di ulteriore rafforzamento di tutela. L'idea di fondo che emerge è, dunque, quella secondo cui in questa materia gli organi UE intendono raggiungere per il futuro un sistema (i) in cui la protezione dovrà essere qualitativamente elevatissima; (ii) nel quale il numero delle privative concesse dovrà essere cospicuo; e (iii) la cui assegnazione dovrà essere snella e semplificata sia sul piano procedurale e sia per quanto riguarda l'altezza dei requisiti di accesso alla protezione. E tanto a fronte di un importante apparato di enforcement e di legittimazione alle attività di lotta alla contraffazione.

In questa raffigurazione, una notazione emerge sin da subito: sul piano concorrenziale ed economico l'ordinamento UE sta allestendo un mercato del settore alimentare e vitivinicolo nel quale lo spazio commerciale più importante sarà suddiviso, da un lato, con la presenza delle grandi multinazionali con i loro marchi commerciali, e dall'altro, con la partecipazione di una miriade di indicazioni geografiche, lasciando sullo sfondo i produttori e i distributori di prodotti generici. La ponderazione degli interessi in campo e degli effetti che sul piano economico e concorrenziale scaturiranno da questa scelta non sono facilmente prevedibili, ma non è azzardato sostenere che questo coinvolgerà diversi sistemi produttivi e distributivi con effetti certamente negativi a carico di una parte dell'attuale settore alimentare o, al più, imponendo politiche di riassetto industriale. La stessa

ampissima diffusione di un numero elevato di indicazioni geografiche potrà creare un effetto di affollamento nel mercato e di saturazione nei confronti dei consumatori. Questi ultimi potranno godere, certamente, degli effetti positivi derivanti dall'ampiezza della scelta, ma tenderanno a non percepire più quell'effetto di aura promozionale che attualmente si crea nei confronti della specialità alimentare geografica, d'altro canto, questa circostanza, nel lungo periodo, potrà non consentire quei vantaggi economici nei confronti dei produttori, i c.d. migliori redditi, di cui parla la proposta di regolamento e la documentazione allegata.

In sostanza, se è vero che il sistema di registrazione delle indicazioni geografiche risente di un'asimmetria naturale ed ineludibile rispetto alle norme consuete sul marchio, in ragione delle importanti motivazioni di ordine pubblicistico dirette a rafforzare le peculiarità tradizionali, è anche vero che procedere lungo la direzione indicata (facilità di accesso alla protezione, rafforzamento della tutela ed elevato numero di privative) potrà snaturare le ragioni dell'intervento legislativo, che non avrebbe più solo il "sapore" di una novella legislativa nel campo della proprietà intellettuale, ma quello anche di una svolta dirigista di natura economica, sul quale è bene che si rifletta, anche in ambito nazionale. Per spiegarmi con un esempio: il caseificio locale che con bravura e maestria produce attualmente formaggi di qualità, sebbene generici, sarà costretto o ad inseguire una sua asserita peculiarità di IG, insieme ad altri soggetti, senza avere prospettive di reali vantaggi economici in un futuro mercato affollato da molte IG oppure si dovrà far carico di subire una sorta di declassamento ad un livello distribuito meno elevato, sebbene fornendo prodotti di qualità; e questo anche a fronte di una parallela (e importante) riorganizzazione della distribuzione commerciale che vede favorire i grandi gruppi industriali in danno del c.d. commercio di prossimità. E non sono certo che questo effetto sia auspicabile.

Su un diverso piano di giudizio questa scelta avviene sulla base di un impianto normativo che fornisce una tutela (forte) ed unica in un territorio molto ampio e nel quale – irrimediabilmente – è ipotizzabile una comprensione differente dei segni geografici nei singoli Stati dell'UE, peraltro fissando una protezione per indicazioni geografiche che nel tempo potranno diventare generiche (anche se questo non sarebbe contestabile), e quindi, senza attribuire il valore dovuto alla mutazione della percezione dei consumatori sulla denominazione geografica. Certamente questo effetto è il risultato della scelta di adottare un diritto interamente uniforme a livello sovranazionale, e tuttavia, questa opzione sembra essere stata troppo valorizzata, e lo è certamente poiché questo tipo di tutela, congegnata in modo così forte ed esteso, straripa dagli argini costituiti dall'interesse pubblicistico alla rivalutazione delle tradizioni culturali dei territori, realizzando di fatto politiche economiche in favore di determinati settori industriali.

Infine, occorre chiedersi se a fronte di questo ulteriore rafforzamento della protezione delle indicazioni geografiche UE ci potrà essere realmente spazio per una normativa domestica efficace che non tenga conto della registrazione europea.

Su questo terreno si scontrano le norme domestiche con le indicazioni chiarissime della CGUE che, costantemente, ha stabilito che il Reg. UE 1151/2012 è di fatto uno strumento della politica agricola europea diretto a tutelare i consumatori per l'accesso ai prodotti agricoli che fruiscono di un'indicazione geografica registrata, e conseguentemente a negare spazio ad altri impianti normativi, poiché se fosse consentito agli Stati membri di autorizzare l'uso di uno dei simboli riservati dal regolamento ai loro produttori sui loro territori nazionali, sul presupposto dell'esistenza di un titolo nazionale (che in ipotesi potrebbe prevedere requisiti meno severi), la garanzia di qualità rischierebbe di non essere assicurata¹⁸. In sostanza, secondo gli organi europei, anche in assenza di norme che regolino la fattispecie, non è concepibile l'esistenza di norme domestiche, stabilendo il divieto per la normativa nazionale di disciplinare segni diversi e ulteriori.

Questo tipo di impostazione è diametralmente in conflitto con gli artt. 29 e 30 c.p.i. che, a tacer d'altro, si applicano anche nei casi in cui non vi sia una registrazione. Allo scioglimento del contrasto non potrà certo giungere il nuovo art. 75 della proposta di regolamento che prevede che gli Stati membri potranno mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni e i regimi facoltativi di qualità non disciplinati dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'UE e aggiungendo altresì che, a tal fine, la Commissione UE potrà istituire un sistema digitale per l'inclusione di quelle indicazioni, allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti in tutta l'Unione. Questa norma, qualora fosse introdotta nell'ordinamento UE, seguirebbe la linea già tracciata dal legislatore europeo, ancorché con modalità meno dirette e con una visione di lungo termine, provocando – implicitamente – all'inclusione delle IG domestiche (anche non registrate) alla registrazione UE. E anche questo tipo di approccio sembra più l'espressione della politica economica UE che una meditata riflessione sugli effetti giuridici in ordine all'uso dei diritti di proprietà intellettuale.

¹⁸ Cfr. *ex multis* CGCE 8 settembre 2009, C-478/07.