



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA**

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**Marchi e Indicazioni  
geografiche:  
rapporti e conflitti**

**Relatore:  
Chiar.mo Prof.  
Cesare Galli**

**Laureando:  
Elena Ramacciotti**

**Anno Accademico 2014-2015**



# Indice

## Capitolo I

### Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche: inquadramento giuridico

<b>1.1 La natura giuridica: proprietà intellettuale di Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 “ <i>Patrimonio culturale immateriale</i> ”: Do come strumenti di tutela dell'intangibile .....	4
1.1.2 Do e Ig oggetti di <i>proprietà</i> industriale.....	7
<b>1.2 Autonomia e prossimità alla disciplina dei marchi: proprietà industriale e comunicazione di impresa</b> .....	<b>13</b>
1.2.1 L'estensione della tutela: ingannevolezza del segno e agganciamento parassitario .....	15
1.2.2 Lo “spettro” della volgarizzazione.....	18
1.2.3 La centralità della percezione del pubblico: rigore di indagine e criticità del pubblico rilevante.....	19
<b>1.3 La misura del legame con l'origine geografica e i suoi riflessi di ordine terminologico</b> .....	<b>22</b>
1.3.1 <i>Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche</i> .....	23
1.3.2 <i>Specialità tradizionali garantite</i> : difficoltà di affermazione.....	29
1.3.3 Da <i>Indicazioni di provenienza</i> a <i>Indicazioni geografiche semplici</i> ...31	

## **Capitolo II**

### **La tutela multilivello delle Indicazioni d'origine geografica**

<b>2.1 Indicazioni Geografiche tra opportunità di crescita e pericolo di dannosità.....</b>	<b>38</b>
<b>2.2 Sistemi di protezione internazionali e regionali (UE).....</b>	<b>44</b>
2.2.1 Le prime Convenzioni internazionali multilaterali .....	46
2.2.2 Alle origini della tutela: la trasformazione del concetto di terroir.....	57
2.2.3 Sistemi a confronto: oggetto, presupposti e contenuto della tutela ..	61
2.2.4 Prospettive di riforma in seno ad OMPI e OMC.....	75
<b>2.3 La delocalizzazione della qualità.....</b>	<b>79</b>

## **Capitolo III**

### **I sistemi nazionali di protezione e la loro integrazione nel diritto comunitario**

<b>3.1 I problemi dell'Integrazione europea: competenza per il riconoscimento di Do e Ig, legittimità di registrazione e tutela fuori dai Regolamenti comunitari.....</b>	<b>85</b>
<b>3.2 Regimi di tutela degli Ordinamenti nazionali.....</b>	<b>95</b>
3.2.1 I sistemi dei marchi geografici: individuali, collettivi e di certificazione o garanzia.....	103

3.2.2 L'opportunità dei marchi collettivi geografici nei sistemi <i>sui generis</i>	107
3.2.3 Le soluzioni dei “nuovi Paesi del vecchio mondo”	115
<b>3.3 Ig e marchi: soluzioni per ipotesi di conflitto</b>	<b>121</b>
<b>3.4 La tutela “positiva” delle DO: il potenziale sfruttamento economico del nome geografico fuori dal comparto agroalimentare</b>	<b>132</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>139</b>
<b>Siti pubblici consultabili mediante rete internet</b>	<b>154</b>



*Εἰ δέ τις τῶν ὀψοποιῶν ἢ μαγείρων ἴδιον εὖροι βρωμα καὶ περιττόν, ἐξουσίαν μὴ εἶναι  
χρήσασθαι τούτῳ ἕτερον πρὸ ἐνιαυτοῦ ἀλλ' αὐτῷ τῷ εὐρόντι τὸν χρόνον τοῦτον ὅπως ὁ  
πρῶτος εὐρών καὶ τὴν ἐργασίαν ἔχη, πρὸς τὸ τοὺς ἄλλους, φιλοπονοῦντας αὐτούς,  
ὑπερβάλλεσθαι τοῖς τοιούτοις.*

*«Qualora uno dei cuochi o dei cuccinieri inventasse un piatto originale e  
insolito, non sia concesso ad alcuno, se non all'inventore stesso, di servirsi  
della ricetta prima che sia trascorso un anno, affinché colui che l'abbia per  
primo ideata possa godere nel suddetto periodo del giusto vantaggio e gli altri,  
dandosi da fare essi stessi, siano spronati a segnalarsi per  
invenzioni di tal sorta.»*

(Phylarchus, FGrH 81 fr. 45 apud Athenaus,  
Deipnosophistarum libri XV, XII 521 c-d)

*“Comunque sia, il mondo in cui stiamo entrando è il Pianeta della  
Grande Occasione.[...] Vi incontreremo continuamente il nuovo altro,  
lentamente emergente dal caos e dalla confusione del mondo contempora-  
neo. Può darsi che questo altro scaturisca dall'incontro tra le due opposte  
correnti che formano la cultura del mondo moderno: la corrente che glo-  
balizza la nostra realtà e quella che conserva le nostre diversità, la nostra  
unicità e irripetibilità. Può darsi che egli ne sia il frutto e l'erede.”*

(Ryszard Kapuściński, *L'altro*)



# Capitolo I

## Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche: inquadramento giuridico.

### 1.1 La natura giuridica: proprietà intellettuale di Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche.

L'articolo 1 della Convenzione dell'Unione di Parigi del 20 maggio 1883 dispone:

“(2) *La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.*

(3) *La proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine.”*

A partire dalla prima versione della Convenzione sopracitata, e nelle successive revisioni risalenti all'inizio del XX secolo, le indicazioni di provenienza e le denominazioni d'origine (da ora in poi Do<sup>1</sup>) risultano, a pieno titolo, tra gli “oggetti” della proprietà industriale<sup>2</sup>. La Convenzione di Parigi rappresenta solo l'inizio

1 Rimando al Paragrafo 3 per l'approfondimento dell'analisi terminologica.

2 I segni distintivi consistenti in indicazione di origine geografica dei prodotti sono la forma più antica di proprietà intellettuale, e, sulla base di questo assunto, appare meno sorprendente l'inclusione delle Do nella suddetta *Convenzione*, negoziata a fine del XIX secolo con la finalità, essenzialmente, di

di un percorso caratterizzato da una crescente attenzione, internazionale e non, su tali “segni distintivi”, peculiari in quanto caratterizzati dal legame con una, più o meno circoscritta, realtà territoriale e tradizionale, che conferisca, ai prodotti contrassegnati, un valore aggiunto in termini di garanzia di provenienza e qualità o, ad oggi, anche, essenzialmente, di mera reputazione. Terminologie, definizioni e regole attinenti alla tutela delle Do si sono susseguite, e spesso stratificate, a diversi livelli normativi, dalle convenzioni internazionali, al diritto comunitario, alle varie discipline nazionali, e sono rientrate tanto nella disciplina del diritto industriale quanto nelle disposizioni della concorrenza sleale. Tali molteplici fonti di definizione e tutela, intrecciandosi e sovrapponendosi, senza un disegno organico di disciplina, rendono questa forma di proprietà intellettuale, ad oggi, di difficile decifrazione<sup>3</sup>.

A rendere ancora più arduo l'inquadramento giuridico di tale categoria di segni, interviene la molteplicità di interessi sottesi alla natura e all'utilizzo delle Do: dal più generale conflitto tra il diritto del libero agire economico, la spinta pro-concorrenziale del mercato e la garanzia di “proprietà” dei risultati, alla più specifica esigenza di verità e affidamento del pubblico<sup>4</sup>, al valore del messaggio identitario locale, a fronte di un mercato sempre più globale e globalizzato. Emerge, da questa sommaria analisi, la difficoltà di condurre a sintesi i differenti interessi, in quanto i segni in esame sono chiamati e rispondere ad esigenze di natura sia privata, sia collettiva, sia pubblica, considerate tutte meritevoli di attenzione e tutela. E' così che l'interesse privato degli imprenditori, che operano nel territorio di riferimento, all'uso esclusivo del segno, incontra l'interesse collettivo dell'insieme dei produttori

tutelare le invenzioni presentate a Parigi in occasione della successiva Esposizione Universale tenutasi nel corso del 1889, SCT/9/4 *Geographical Indications-An Introduction*, in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

3 Per un'analisi compiuta dei diversi riferimenti normativi vedi Capitoli II e III.

4 In questo senso M.Pinnarò, voce: Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine (I-Ordinamento italiano), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVI, Roma, 1989, pp. 3 e ss; L.Sordelli, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Rivista di diritto industriale*, Vol. I, 1994, pp. 483 e ss.

della medesima zona geografica, alla conformità dell'uso alle regole di produzione, nella misura in cui la garanzia di caratteristiche e qualità determinate del prodotto determina la portata distintiva (valore, in realtà, non pacificamente accettato in dottrina) del segno in questione. L'interesse pubblico alla verità, la cui tutela ha determinato l'introduzione di una disposizione penale *ad hoc*<sup>5</sup>, e la centralità della tutela dall'inganno sull'origine e la provenienza, si intrecciano con quello, di crescente rilievo, relativo alla tutela del consumatore e dell'affidamento che esso ripone nel segno e nell'implicito messaggio qualitativo. Infine, l'interesse pubblico a non permettere posizioni di ingiustificato privilegio e a garantire una concorrenza leale tra imprenditori si confronta con l'interesse collettivo, che coinvolge i soggetti, persone fisiche o giuridiche, stanziati, a diverso titolo, nel territorio in questione, a che la reputazione e il valore "suggestivo" acquisito dal nome geografico che costituisce il segno, spesso costituito da un toponimo, rimangano intatti e non divengano mendaci. L'interesse in questione diviene pubblico nel momento in cui, questo stesso messaggio, entra nel mercato globalizzato<sup>6</sup>, in quanto simbolo "identitario", non solo della zona geografica di riferimento, ma anche, in parte, del più vasto patrimonio culturale e tradizionale nazionale.

---

5 Il riferimento è all'articolo 517-quater, rubricato Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, e introdotto dalla l. 23 luglio 2009 n.99 (cd. Legge sviluppo). Si consideri, inoltre, che, in misura meno specifica, già precedentemente, la dottrina dibatteva sull'applicabilità o meno, ai segni in questione, sia degli artt. 473 e 474 CP (Delitti contro la fede pubblica) sia degli artt. 514, 515 e 517 CP (Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), al riguardo ancora M.Pinnarò, *ivi*.

6 Di fronte ad una globalizzazione che coinvolge sia i mercati sia i fattori produttivi l'esigenza di tutela dei prodotti tipici, fondati su elementi di localizzazione e radicamento territoriale forti, viene avvertita con maggiore urgenza dalle diverse comunità, e di fronte al processo di moderna omogeneizzazione culturale a livello mondiale, le spinte centrifughe verso una propria specificità locale aumentano e si rafforzano, richiedendo, quindi, una tutela sempre più ampia e globale, al riguardo C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, Vol. II, 2004, pp. 60 e ss, e in termini più generali C.C.Carli, voce: *Indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine*, (II-Ordinamento comunitario), in *Enciclopedia giuridica Treccani*, X, Roma, 1999; P.D. Farah e R.Tremolada, *Diritti di proprietà intellettuale, diritti umani e patrimonio culturale immateriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2014, pp. 21 e ss.

Sulla scorta di questo coacervo di spinte in differenti direzioni, il concetto di proprietà, mutuato dal diritto privato, applicato alla natura di un bene incorporale e infinito, dal carattere collettivo e dalla dimensione pubblica, ha determinato in dottrina, e non solo nel nostro Paese<sup>7</sup>, un diffuso ripensamento, tanto nel ricondurre le Do al concetto di proprietà industriale quanto nell'affermare un avvenuto superamento della nozione stessa, destinata, in materia, al "fallimento"<sup>8</sup>, sebbene a livello normativo questa qualificazione sembri pienamente avallata.

### **1.1.1 "Patrimonio culturale immateriale": Do come strumenti di tutela dell'intangibile**

Partendo dalla natura intangibile dei beni che si assumono tutelati dalle indicazioni geografiche e quindi dai termini di una possibile "appartenenza collettiva", si pone all'attenzione il rapporto tra tali segni distintivi e il "Patrimonio Culturale Immateriale"<sup>9</sup>, tematica di recente approfondimento e interesse e terreno di confronto di diverse posizioni. Il Patrimonio culturale immateriale è un concetto ampio e dai

---

<sup>7</sup> A tal riguardo, il riferimento è in particolare alla dottrina francese che articola il dibattito sulla natura proprietaria del diritto sulle indicazioni geografiche in termini non dissimili dalla nostra. "La nature juridique de l'appellation d'origine est discutée. Pour certains, il s'agit d'un droit de propriété industrielle (Pollaud-Dulian), un droit de propriété intellectuelle à caractère privé (J.Audier), ce que d'autres contestent fermement (L.Lorvellec). De même certains reconnaissent la propriété de l'appellation à L'Etat ou à la collectivité des professionnels (J.Audier) tandis que d'autres considèrent qu'il ne s'agit pas d'un bien (L.Lorvellec)." ["La natura giuridica della denominazione giuridica è discussa. Per alcuni si tratta di un diritto di proprietà industriale, un diritto di proprietà intellettuale particolare, altri contestano ciò fermamente. Allo stesso tempo alcuni riconoscono la proprietà della denominazione allo stato o alla collettività dei professionisti mentre altri considerano che non si tratti nemmeno di un bene."], cit. I.Coutourier, *Le marché agricole français de la qualité*, in M.D'Addezio e A.Germanò (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione Europea*, Atti del convegno di Udine, 24-25 novembre 2006, Giuffrè Editore, Milano 2007, pp. 3 e ss.

<sup>8</sup> In questi termini vedi M.V. Delphine, *La protection des Indications géographiques*, Quae 2012.

<sup>9</sup> L'esigenza di chiarire la natura e i termini di tale rapporto è emersa, specialmente, tra le questioni meritevoli di analisi, approfondimento e ricerca nel corso della Conferenza generale dell'UNESCO che ha elaborato e adottato il primo strumento internazionale multilaterale rilevante in materia, la c.d. Convenzione internazionale per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, approvata il 17 ottobre 2003, entrata in vigore alla 40ma ratifica, il 30 aprile 2006 e Ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con Legge n. 167.

confini ancora in parte imprecisati, nato nell'ambito delle Convenzioni UNESCO (Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), che ricomprende il complesso di cultura, espressioni e tradizioni auto-identificative di una comunità o di un gruppo sociale. Tale insieme di manifestazioni sociali e culturali, dalla portata fortemente identitaria, risulta compreso nell'alveo dei diritti umani, ma nel momento in cui le espressioni tradizionali si traducono in un'attività produttiva, che determini una "reificazione" del patrimonio culturale, e la conseguente mercificazione dei prodotti e dei frutti tangibili, la tutela dall'appropriazione illecita o dall'uso "oltraggioso" di terzi viene offerta proprio dai diritti di proprietà intellettuale. Finché Indicazioni geografiche e marchi collettivi, contrassegnando realtà materiali (quali i prodotti artigianali tradizionali di una determinata comunità), fungono da "certificazione" di tipicità, cioè simboli della sintesi dei fattori naturali, umani e tecnici incorporati nella produzione e sviluppati all'interno della comunità, e veicolano un messaggio distintivo forte all'interno del mercato dei prodotti a questi consimili<sup>10</sup>, non sembrano svolgere una funzione differente da quella loro generalmente riconosciuta. Se, però, si ammette l'utilizzo delle Do anche per la tutela della dimensione immateriale del patrimonio culturale collettivo, così come emerge dalle iniziative del 'Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e su risorse genetiche, conoscenza tradizionale e folklore' costituito in seno all'OMPI<sup>11</sup> (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale, WIPO in inglese), si rende necessaria una più approfondita ricerca per individuare la natura di tali segni distintivi e in che misura sono, allo stesso tempo, simbolo e strumenti di tutela di tale Patrimonio. I

diritti di proprietà industriale, debitamente reinterpretati, costituiscono, ad oggi, il

10 Sul tema E.Loffredo, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Rivista di diritto industriale*, 2003, pp. 139 e ss.

11 E, conformemente, dalla definizione offerta dall'OMPI del Patrimonio culturale immateriale, che include "la conoscenza tradizionale, le espressioni culturali tradizionali (o folklore), il know-how, le competenze, gli stili di vita tradizionali, segni distintivi e simboli relativi alla conoscenza tradizionale" cit. P.D. Farah e R.Tremolada, *ivi*, cfr. nota *supra* n. 6.

prediletto strumento per proteggere e preservare, pertanto, non solo i prodotti culturali e i frutti tangibili della tradizione locale, ma anche la dimensione immateriale che il valore di questi beni presuppone. L'adeguatezza di tale tutela non è però da tutti condivisa, considerando i diversi profili di divergenza che emergono dal raffronto tra Indicazioni geografiche (da ora Ig<sup>12</sup>) e Patrimonio intangibile<sup>13</sup>. In particolare, diversamente da quest'ultimo, i segni distintivi in questione non possono prescindere dalla delimitazione geografica; la funzione di comunicazione esercitata necessita di prodotti tangibili e non garantisce riservatezza delle conoscenze tecniche (il know-how) o dei fattori utilizzati; il diritto di sfruttamento esclusivo facente capo ad un gruppo di produttori, che erge barriere verso l'esterno nei confronti di altri concorrenti, si scontra con la necessità di condividere i valori perseguiti e raggiunti in una prospettiva costante di sviluppo sostenibile, propria del Patrimonio culturale di una comunità. Coloro che, sulla base delle differenze e delle incompatibilità sopra evidenziate distinguono i diritti di proprietà industriale e il Patrimonio culturale immateriale, finiscono per circoscrivere la funzione dei segni distintivi all'ambito del mero sfruttamento economico delle conoscenze tradizionali, e auspicano che sia un'analisi economica, e non solo giuridica, a delineare la vera natura delle Indicazioni geografiche<sup>14</sup>.

12 Cfr. nota *supra* n. 1

13 La ricerca di mezzi di tutela differente dai diritti di proprietà industriale, che consistano in regimi *sui generis*, diritto dei contratti, normativa sulla privacy o altri segni distintivi, quali le informazioni aziendali riservate, è da più parti invocata, anche da parte del 'Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e su ricerche genetiche, conoscenza tradizionale e folklore', sebbene per il Comitato la posizione tenuta nei confronti della proprietà industriale è in termini di maggiore apertura e minor critica. In ogni caso, diversi sono i tentativi e i progetti in questa direzione affermati dall'UNESCO e l'OMPI attraverso un'azione congiunta, ancora P.D.Farah e R.Tremolada, *ivi*, e per un'analisi storica delle tappe della collaborazione tra le suddette organizzazioni A.A.Herrero de la Fuente, *La convention de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural immaterial de 17 de octubre de 2003 y las indicaciones de calidad de los alimentos*, in B.Ubertazzi e E.Muniz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli elementi*, Giuffrè Editore, Milano 2009, pp. 11 e ss.

14 Su questa posizione Toshiyuki Kono, *Geographical Indication and Intangible Cultural Heritage*, in B.Ubertazzi e E.Muniz Espada (a cura di), *Le Indicazioni di qualità degli elementi*, Giuffrè Editore, Milano 2009, pp. 289 e ss., spec. p. 294, che, inoltre, afferma "GI's still are important to enable people to translate their long standing, collective and patrimonial knowledge into livelihood and in-

### 1.1.2 Do e Ig oggetti di *proprietà industriale*

Il punto di partenza comune per coloro, in dottrina, che contestano fermamente l'appartenenza delle Do all'alveo dei diritti di proprietà industriale è, appunto, rappresentato dalla considerazione secondo cui la natura monopolistica, anche quando sia collettiva, insita nell'istituto della proprietà, mal si concilierebbe con un segno, quale le Ig, dall'utilizzazione diffusa e dalla titolarità difficilmente individuabile, laddove gli stessi produttori, che utilizzano il segno in questione, non possono disporre autonomamente. Tuttavia, nonostante l'indubbio rilievo di tali posizioni dottrinali, a livello normativo quest'appartenenza è tuttora confermata ai diversi livelli di disciplina, *in primis* in ambito internazionale, come in principio evidenziato, già a partire dalla prima versione della Convenzione di Parigi risalente al 1883, e riaffermata nelle successive revisioni e, di nuovo, è contenuta nell'Accordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property*, accordo contestuale alla nascita dell'WTO, alla conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round tenutasi a Marrakech nel 1994), che dedica alla disciplina di tali diritti la terza sezione all'interno della Parte II intitolata, "Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei *diritti di proprietà intellettuale*<sup>15</sup>". A livello comunitario, la prima affermazione conforme all'orientamento internazionale, anche se, in seguito, più volte confermata, è di origine giurisprudenziale, risalendo, infatti, alla pronuncia della Corte di Giustizia relativa al caso *Rioja*<sup>16</sup>. La scelta, in tal senso del legislatore italiano è manifestata

*come*" ["GI sono ancora importanti per permettere alle persone di trasformare le conoscenze remote, collettive e tramandate da generazioni in sostentamento e guadagno economico"].

15 Si ritiene che la proprietà intellettuale rappresenti una nozione più ampia della proprietà industriale, in quanto comprensiva tanto del diritto d'autore quanto degli altri diritti di esclusiva, definiti, appunto, nei termini di proprietà industriale. La proprietà industriale, d'altronde, così come delineata dalla Convenzione dell'Unione di Parigi, ricomprende anche la disciplina della concorrenza sleale, rimasta invece esclusa dall'Accordo TRIPs e, pertanto, anche dall'ambito della proprietà intellettuale. In base a tali definizioni, la differenza di estensione tra le due nozioni in esame risulta, quindi, ridimensionata, tanto più che la stessa Convenzione è richiamata dall'Accordo.

16 Corte di Giustizia C.E., 25 marzo 1999, procedimento C-388/95, conclusioni Avv. Gen. A. Saggio, punti 35 e 39 relativi alla risposta della Corte al quesito sollevato dal Regno di Spagna, che

all'articolo 1 del Codice della proprietà industriale<sup>17</sup>, disposizione rimasta inalterata, anche a seguito della riforma del Codice intervenuta nel 2010. La direzione così intrapresa dal legislatore sembra quindi, almeno a prima vista, orientata verso un'impostazione prettamente privatistica, cioè verso una preminenza della tutela dell'interesse individuale dei produttori, a scapito dei più generali interessi tanto dei consumatori quanto della concorrenza. L'affermazione del titolo proprietario delle Ig riconduce, inoltre, alla nozione dei diritti a contenuto patrimoniale, ancor prima che morale, in un'ottica di massimizzazione del profitto del singolo, al fine del più corretto funzionamento del sistema economico generalmente inteso<sup>18</sup>, rimanendo, pertanto, sempre nell'alveo dello stesso approccio privatistico. Come già evidenziato tale qualificazione, condivisa in via generale anche dall'ordinamento francese<sup>19</sup>, ha generato da più parti, in dottrina, opinioni critiche, talvolta propositive di modelli alternativi. *In primis*, a demolire la riconducibilità delle Ig alle altre forme della proprietà intellettuale, interverrebbe una presunta totale assenza di creazione intellettuale umana, posta a fondamento del legittimo riconoscimento del monopolio, esercitabile su ciascun segno distintivo. A dire il vero, tale posizione, espressa tanto

---

sulla base del regime di tutela riservato alle denominazioni d'origine nell'accordo di Lisbona del 1958, riteneva tali segni distintivi paragonabili ai marchi, e in particolare ai marchi collettivi (vedi *supra* nota n 15), assimilandone, quindi anche la relativa disciplina.

17 Codice di Proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 riformato con D.Lgs.131/2010), Art. 1 rubricato "Diritti di proprietà industriale" dispone "*Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.*"

18 Questa la posizione è espressa in particolare da D. Sarti, voce: *Proprietà industriale (codice della)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. XV Agg., 2007.

19 La Francia rappresenta l'unico paese europeo, insieme all'Italia, ad aver adottato un Codice di proprietà industriale già a partire dal 1 luglio 1992 con la l. n. 92.597. Sebbene da parte di autorevole dottrina italiana, (nel corso di una critica, in realtà, rivolta alla scelta di un'impostazione codicistica della materia, operata dal legislatore italiano, proprio sulla scorta dell'esperienza francese), la Francia venga definito un paese dall'inclinazione antieuropeistica e dalla politica fortemente protezionista nei confronti delle proprie imprese, esso costituisce, ad oggi, uno dei paesi che mostra maggior preoccupazione e, di conseguenza attenzione, alla natura e alla tutela dei segni distintivi in esame, come simbolo di un sistema radicato non solo nel territorio e nella politica perseguita a livello nazionale, ma esteso all'intera dimensione identitaria europea.

dalla dottrina italiana quanto da quella francese<sup>20</sup>, è stata da alcuni autori, tra cui G. Oppo<sup>21</sup>, in un articolo risalente già a inizio anni sessanta e, in tempi più recenti, M.-V. Delphine, superata, collocando la creazione intellettuale umana all'origine della notorietà, che il nome, prima esclusivamente geografico, acquisisce proprio grazie all'intervento umano, che arricchisce il significato del segno di un messaggio ulteriore rispetto alla semplice localizzazione, in breve, attribuendogli un valore distintivo.

Dal carattere più difficilmente opinabile, si rivela, invece, la critica mossa al concetto di "proprietà" applicato alle Do, che trova fondamento nell'indefinita titolarità, nell'azionabilità estesa ad una molteplicità di soggetti<sup>22</sup> e nell'indisponibilità del diritto sia per i singoli utilizzatori che per gli enti e le associazioni loro rappresentative, in quanto si ritenga un diritto funzionalizzato a diversi interessi pubblici, considerati prevalenti. Come A. Vanzetti, evidenzia, in una posizione fortemente schierata, l'inopportunità dell'uso della nozione di proprietà sarebbe aggravata dalla struttura dominicale riconosciuta dai diversi paesi europei di forte impronta romanistica, che però è una declinazione del concetto non allineata con l'indirizzo legislativo e giurisprudenziale europeo e, soprattutto, inadeguata traduzione dell'*Intellectual property*, così come riportata all'interno degli Accordi TRIPs. Secondo la tradizione anglosassone, infatti, l'elasticità della nozione di *property*, contrapposta alla più rigida nozione di *ownership*, rende il concetto inclusivo, anche, di diritti

---

20 Il riferimento è, in particolare, a S. Visse-Causse, giurista che riconosce, al diritto di esclusiva sulle Do, una natura reale, fondata sulla relativa accessorietà del diritto rispetto alla proprietà fondiaria, rappresentando, esso, un diritto reale d'uso forte, la cui titolarità risiede in capo al proprietario del fondo situato nella zona territoriale di riferimento in S. Visse-Causse, *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*; ADEF, 2007

21 Vedi G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, Vol. I, 1964, pp. 184 e ss.

22 Infatti, l'art. 10 co.2, della Convenzione dell'Unione di Parigi, dispone che si considera legittimato ad azionare il diritto "ogni produttore, fabbricante o commerciante [sia persona fisica o giuridica], che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel Paese falsamente indicato, o nel Paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza."

derivanti dai diritti di credito<sup>23</sup>, in aperto contrasto con la severità e la tassatività del *dominium* romano.

Ulteriore assenza evidenziata è quella del bene su cui esercitare la “presunta” proprietà, in questi termini L. Lorvellec afferma che le “Denominazioni d’origine non rientrano nell’ordine dei beni, appartengono invece all’ordine dei segni, strumenti di informazione su un mercato che contribuiscono a frazionare”<sup>24</sup>. Rigettando la nozione di proprietà, il giurista francese, inquadra le Do tanto nell’alveo delle regole di gioco del mercato in qualità di “piccola” parte del diritto all’informazione dei consumatori, quanto nella realizzazione della Politica Agricola Comune (PAC), cioè come strumenti della politica europea finalizzata a promuovere un’“altra” agricoltura, valorizzata e sostenibile, condotta nel rispetto dell’ambiente naturale e che privilegia la dimensione qualitativa della produzione rispetto a quella quantitativa. La qualificazione multipla che le Do rivestono nell’ordinamento francese, dal diritto rurale, al diritto del consumatore e alla proprietà intellettuale, ha dato il via a molteplici costruzioni dottrinali dirette, nella maggior parte, ad una nuova e più chiara formulazione normativa. La questione qualificativa dei segni distintivi in questione è tornata alla luce anche a seguito di una ricerca comparatistica, avviata dalla dottrina francese, nei confronti dell’India, un “Nuovo paese del Vecchio mondo”, dall’identità culturale forte e radicata storicamente, che, a partire dal recente riconoscimento interno di tali forme di tutela, a seguito della sottoscrizione degli Accordi TRIPs, ha visto, in breve tempo, il moltiplicarsi dei prodotti rientranti sotto tale protezione di tipicità<sup>25</sup>. D’altra parte è la stessa Unione Indiana che, divenendo promotrice del “Di-

23 Cfr. A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, 2012, pp. 357 e ss. e più in particolare A. Vanzetti, Disposizioni generali e principi fondamentali, in A. Vanzetti e G.E. Sironi (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, 2013, pp. 5 e ss.

24 “L’AOC n’entre donc pas dans l’ordre des biens, elle appartient en revanche exclusivement à l’ordre des signes, producteurs d’information sur un marché qu’ils contribuent à segmenter” cit. L. Lorvellec, *Reponse a l’article du professeur Jim Chen, Revue de Droit Rural*, 2001.

25 Il riferimento normativo è il GI Act, *Geographical Indications of Goods* (Registration and

ritto alla diversità”, come risposta all’effetto standardizzante della globalizzazione, si rivolge ai paesi europei, tra cui, in particolare, la Francia<sup>26</sup>, di risalente tradizione giuridica in materia, per individuare il sistema di tutela più efficiente e compatibile con le peculiarità del proprio ordinamento giuridico. La realtà indiana, caratterizzata da un ingente interventismo statale, arriva a porre il proprio sistema come soluzione alternativa ai modelli europei<sup>27</sup>, e mentre lo Stato francese con la riforma del 2006 ha preferito “ritirarsi”, lasciando alle associazioni di categoria maggiore spazio e potere di gestione nella protezione delle Ig<sup>28</sup>, confermandone, d’altro canto, l’inappropiabilità, l’India ha investito lo Stato della qualifica di depositario-titolare dei segni in questione, disponendone, espressamente, la sola inalienabilità. Quest’ultima

---

Protection) Act, 1999, entrato in vigore il 15 settembre 2003, (per il testo completo [www.ipindia.nic.in/ipr/gi/gi\\_act.pdf](http://www.ipindia.nic.in/ipr/gi/gi_act.pdf)), seguito e integrato dal *The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Rules, 2002* ([www.ipindia.nic.in/girindia/GI\\_Rules.pdf](http://www.ipindia.nic.in/girindia/GI_Rules.pdf)). Il thè Darjeeling è stato il primo prodotto registrato come Ig, a cui sono seguite numerose altre registrazioni, fino a giungere, ad oggi, ad una lista di più di 200 prodotti tutelati.

26 Nella specie, il sistema francese di riconoscimento e protezione delle Do consta, innanzitutto, di una procedura amministrativa, alla quale partecipano i produttori, i consumatori e le amministrazioni interessate, gestita e diretta dall’INAO (*l’Institut national des appellations d’origine*). L’INAO è un organismo statale, che, a sua volta, comprende tre diversi comitati nazionali, con funzione consultiva, ciascuno incaricato della valutazione in ordine a prodotti differenti e composto dai rappresentanti delle tre categorie, già parti della procedura. Al termine del procedimento, il diritto alla tutela, viene riconosciuto attraverso un atto pubblico nazionale, cioè un Decreto pubblicato sul *Journal officiel de la République française*, che definisca, inoltre, la zona e i metodi di produzione, le modalità di trattamento e le regole di etichettatura dei prodotti (la disciplina è contenuta negli Artt. L. 115-19 e L. 115-20 del Code de la consommation). SCT/8/5 *Comité permanent du droit des marques, des dessins et models industriels et des indications géographiques* in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

27 La novità del modello indiano, che suscita maggior interesse ed attenzione in seno alla dottrina europea, consiste, nella riqualificazione degli elementi definitivi delle Ig. Allontanandosi dal dato meramente territoriale (tra cui il clima, le proprietà naturali del terreno e altri fattori ambientali), l’India riconduce il coefficiente di tipicità del prodotto, esclusivamente, al fattore umano, al *know-how* delle produzioni tradizionali, sviluppatosi in seno a comunità e minoranze, indipendentemente dalla loro precisa localizzazione geografica all’interno della vastità del territorio indiano. L’indirizzo evidenziato si presenta difficilmente prospettabile in un’Europa, in cui l’elemento territoriale, spesso anche in relazione alla produzione artigianale, e non solo agro-alimentare, risulta imprescindibile, tanto tra realtà statuali diverse, quanto tra entità territoriali all’interno dello stesso stato centrale, un esempio su tutti le diverse e ben delineate identità Regionali, che caratterizzano anche uno Stato, dall’estensione ridotta, come l’Italia.

28 Sembra trattarsi, sia in Francia che in Italia, di un ritorno alle origini corporative del commercio, infatti il nuovo rilievo riconosciuto agli enti associativi dei produttori, incarna un modello di monopolio collettivo funzionalizzato in senso sociale, in questo senso M.Pinnarò, voce: Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine, (I-Ordinamento italiano), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVI, Roma, 1989.

precisazione mostra, in realtà, l'apertura, lasciata dal legislatore indiano, in ordine all'appropriazione delle Ig, sposando un modello, dalla forte inclinazione dominicale, di proprietà collettiva di una "cosa comune", il cui accesso, però, è reso, dalla normativa, così gravoso nel procedimento e nei requisiti richiesti, da risultare, nella prassi, quasi inattuabile<sup>29</sup>. L'esempio dell'esperienza indiana, fondata, anch'essa, sul dualismo tra titolarità e uso<sup>30</sup>, ma incapace di risolvere, o, meglio, eludere, la connessa incertezza sulla dimensione collettiva o pubblica del diritto, paralizzandone l'efficacia, induce la dottrina francese a dichiarare il manifesto fallimento del concetto di proprietà, come già paventato dalla dottrina più risalente. La conseguente riqualifica delle Ig come diritto d'uso ("*Droit d'usage*") della cosa comune, rappresenta l'unica soluzione prospettata, verso cui orientare l'interpretazione del diritto, garantendone l'esercizio secondo condizioni e regole redatte dai produttori, e lasciando, pertanto, come unico appannaggio dello Stato, il controllo e la certificazione di conformità, nell'esercizio del diritto, alle suddette disposizioni collettive<sup>31</sup>.

Anche all'interno del più complesso, e di innegabile natura ideologica, contrasto tra USA e UE sulla questione delle Ig<sup>32</sup>, la nozione proprietaria, ancorata all'origine territoriale, la sua portata monopolistica e limitativa, quindi, dell'economia di mercato, ha costituito un'arma di critica mossa nei confronti del sistema europeo,

29 Il riferimento richiama il fallimento del sistema dei "proprietari registrati", rimasto, nella prassi, completamente inattuato, per un approfondimento in materia vedi Delphine M.V., *Le droit des Indications Géographiques en Inde, un pays de l'Ancien monde face aux droits français, communautaire et international*, 2010.

30 Tale divisione, nel diritto francese, è riconducibile *in primis* alla teoria di J.Audier sul "*Démembrement entre le droit à l'Ig et le droit sur l'Ig*" ["Smembramento tra il diritto all'Ig (uso) e il diritto sull'Ig (titolarità)"].

31 La sintesi di tale rilevante orientamento dottrinale in Francia è riconducibile a M.V. Delphine, in *Le droit des Indications Géographiques en Inde, un pays de l'Ancien monde face aux droits français, communautaire et international*, 2010 e ID, *La protection des Indications géographiques*, Quae 2012

32 Si tratta, in senso lato, di una contrapposizione di sistemi di qualificazione e tutela differenti, emersa concretamente nei diversi confronti mondiali sul tema, da ultimo nel corso degli Accordi TRIPS, e tutt'ora irrisolta, seppur con incerte prospettive di superamento. L'analisi di questa conflittualità sarà, di seguito, oggetto di trattazione più approfondita.

dipinto come passatista, ancorato al territorio, in un'impostazione fondiaria, retaggio di una tradizione storica, che immobilizza il progresso commerciale ed economico verso cui i paesi del Nuovo mondo si ritengono, inevitabilmente, rivolti. Lo sforzo, quindi, di inserire tale nozione di proprietà immateriale e l'urgenza di reclamare una tutela maggiore delle tipicità, fuori dai confini europei, sostenuti dalla stessa UE, è interpretata come un tentativo di estrema difesa del "concetto di proprietà", condotto attraverso il diritto internazionale, dimensione in cui, però, non può incontrare altro che ostilità<sup>33</sup>. La risposta europea a queste obiezioni, come già in parte evidenziato, si concentra, invece, sull'assunto che le Ig non possano prescindere da una tutela giuridica forte e globale, non in quanto espressione di diritti di esclusiva riconosciuti, ma rappresentando il miglior strumento di conciliazione tra la promessa europea di un'agricoltura sostenibile, di una produzione qualitativa, di un'informazione corretta del consumatore e la garanzia di un'economia di mercato, che continui a svilupparsi su scala globale, senza per questo annientare quelle identità locali, presenti su tutto il pianeta, che costituiscono quella "diversità", incontestabile patrimonio dell'umanità intera.

## **1.2 Autonomia e prossimità alla disciplina dei marchi: proprietà industriale e comunicazione di impresa.**

L'*impasse* creata dall'impostazione proprietaria applicata alle Do appare a prima vista di difficile soluzione. Tuttavia parte della dottrina ha scorto un possibile superamento, che possa prescindere dalla sua negazione, privilegiando una prospettiva evolutiva, che tenga conto dell'intervenuta trasformazione del sistema produttivo e della sua estensione ai segni distintivi che ne sono parte, sia a livello

---

<sup>33</sup> In questo senso anche Jim Chen, *A Sober Second Look at Appellations of Origin: How the United States Will Crash France's Wine and Cheese Party*, 5 Minn. J. Global Trade 29, 1996.

terminologico che sostanziale. Nel corso degli anni sessanta del secolo scorso i diritti di esclusiva, erano, per lo più, intesi come strumenti volti a limitare il carattere infinito dei beni immateriali, inducendone la scarsità, e si dubitava, inoltre, di una loro sostanziale autonomia dall'attività di impresa<sup>34</sup>. Le riforme intervenute hanno permesso l'acquisto, *in primis* da parte del marchio, di un'autonoma dimensione sostanziale dall'intrinseco valore economico, in quanto divenuto portatore di un messaggio "suggestivo"<sup>35</sup>, ulteriore rispetto alla mera indicazione di provenienza, che sia diretto ad attrarre i consumatori sulla base, non più solo della fiducia aziendale, ma anche del potere comunicativo, insito nella funzione pubblicitaria del segno. Queste trasformazioni hanno indotto i giuristi a cercare nuovi strumenti di analisi della materia, ad allontanarsi, cioè, dalle valutazioni astratte e dalle classificazioni dogmatiche condotte sino ad allora. Il nuovo sistema di valutazione, diretto ad individuare presupposti ed estensione della tutela dei segni distintivi, auspicato e sostenuto da C. Galli in diverse pubblicazioni, consta in un approccio c.d. "fenomenologico", che tenga conto di quanto possa emergere da un'indagine condotta nella realtà, nel "mondo della vita" e delle relazioni interpersonali, e che evidenzi se e quando sussista una concreta interferenza tra i diritti di esclusiva e la tutela della concorrenza<sup>36</sup>, per de-

34 La base dell'assunto in questione era l'art. 15 della Legge marchi che disponeva: "Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico". Tale "vincolo aziendale", consistente nell'obbligo di trasferimento contestuale del marchio con il ramo d'azienda corrispondente, è stato cancellato con la riforma della Legge marchi avvenuta col D.Lgs. 480/1992, in attuazione della direttiva n. 89/104/Cee del 21 dicembre 1988, mantenendo inalterata solo la disposizione relativa al divieto di inganno del pubblico, impostazione mantenuta, in seguito, anche all'interno del Codice di proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005.

35 Tale espressione è impiegata da A. Vanzetti per designare la funzione pubblicitaria, diremmo oggi comunicativa, del marchio, al di là del dato qualitativo, priva allora, di tutela, rendeva il diritto di proprietà sul segno non pieno, in quanto protetto nei limiti della sua funzione distintiva nei confronti del pericolo di confondibilità, in A. Vanzetti, voce: Il Marchio (I-Nel diritto commerciale), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. XXII, Roma, 1990.

36 Sul tema C. Galli, *La nozione di diritti di proprietà industriale e l'inquadramento generale del Codice della proprietà industriale tra diritto internazionale e comunitario e diritti naturali* (art. 1, D.Lgs. 10.2.2005, n.30), in C. Galli e A.M. Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà*

terminare caso per caso il corretto equilibrio. Questa lettura del complesso dei diritti industriali, definita *market oriented*, è stata veicolata, *in primis* dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, e si è consolidata, nel nostro paese, attraverso le modifiche dispositive della Riforma del 2010, correggendo l'impostazione almeno dichiaratamente proprietaria di cui era informato il Codice di proprietà industriale nella sua versione originaria.

### **1.2.1 L'estensione della tutela: ingannevolezza del segno e agganciamento parassitario**

Prima della codificazione della materia, numerosi autori dubitavano della reale appartenenza delle Ig, tutelate, allora, esclusivamente dalle disposizioni in materia di concorrenza sleale, alla categoria dei segni distintivi. La peculiarità della presenza nel prodotto del reale coefficiente qualitativo dell'origine territoriale, come elemento costitutivo della fattispecie, l'utilizzo diffuso e, pertanto, la tenue esclusività esercitata e la debole capacità distintiva, distanziavano le Do dagli altri diritti di proprietà industriale e, anche, dal marchio. La nuova chiave di lettura della materia e le riforme intervenute a tutti i livelli di disciplina hanno invertito la direzione e condotto il diritto delle Do e quello dei marchi ad un consistente avvicinamento. Per le Do è stata sancita, a partire dall'accordo TRIPs e dalla relativa norma di recepimento nazionale<sup>37</sup>, la possibilità che il coefficiente dell'origine geografica, presente nel prodotto, consistesse in un mero legame reputazionale con la zona di riferimento<sup>38</sup>, divenendo, in tale accezione, uno strumento identificativo e di comunicazione

*industriale e intellettuale*, 2011, pp. 5 e ss e altre pubblicazioni.

37 Per l'Italia si tratta dell'art 31 del D.Lgs. 198/1996.

38 La portata innovativa della suddetta estensione dell'ambito delle Ig si rivela di non poco conto e merita una particolare attenzione. La trasformazione intervenuta "suggerisce che la protezione riguardi sia l'ipotesi in cui il nome [geografico] comunichi una qualità reale, sia quella in cui riguarda una qualità percepita". Una tale apertura, che colleghi al nome geografico esclusivamente la fama del prodotto, potrebbe condurre, in realtà, ad effetti distorsivi della realtà sottesa alle Ig, potendo la denominazione allontanarsi e spezzare il legame con la zona geografica di produzione, avendo nella sola

dalle caratteristiche analoghe al marchio. D'altra parte, l'attuale diritto dei marchi, ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità del titolare del marchio nell'uso del segno, in modo tale che si riveli idoneo a ingannare il pubblico, comminandone la decadenza dal diritto, a prescindere dal pericolo di confusione<sup>39</sup>, e, in positivo, prescritto l'obbligo di veridicità del messaggio, tanto in ordine alle caratteristiche del prodotto, quanto alle suggestioni del segno. L'ingannevolezza del messaggio rappresenta proprio la problematica in cui la protezione delle Do affonda le proprie radici. Tale tutela è stata estesa, prima degli altri segni distintivi, in occasione dell'Accordo di Lisbona del 1958<sup>40</sup>, fino a prescindere dall'uso ingannevole della denominazione sull'origine geografica del prodotto, includendo ogni operazione di agganciamento parassitario, in cui la vera origine del prodotto sia correttamente indicata, ma venga utilizzata la denominazione, tradotta o accompagnata da espressioni quali "tipo" "modo" "genere" o "imitazione" o altre, in modo tale da sfruttare, indebitamente, il potere attrattivo del segno, da altri conseguito. Ad accorciare ancor più la distanza tra Do e marchi, è poi intervenuta la disposizione comunitaria relativa a DOP e IGP<sup>41</sup>,

---

percezione del pubblico, la fonte di un elemento costitutivo della propria fattispecie, così A.Contini, *Indicazioni geografiche e Denominazioni d'origine*, in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, 2011, pp. 426-430

39 Più precisamente, il riferimento consiste nel cd "statuto di non decettività" o "*consumer trademark*", costituito dall'art. 14 del CPI rubricato "*Liceità e diritti dei terzi*", che dispone, al comma 1 *lett. b* "1. 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", e ancora al co 2 *lett. a* "1 marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato". La *ratio* della norma è riconducibile anche alla tutela dall'agganciamento parassitario alla rinomanza del segno, che sarà, però, oggetto di trattazione di seguito in questo Paragrafo.

40 Negli Accordi TRIPs del 1994 la tutela più ampia, che prescinde dall'uso ingannevole del segno, viene accordata esclusivamente ai prodotti vinicoli e alle bevande.

41 La disposizione contenuta nell'art. 13 co 1 *lett b*, inserito nel Regolamento 2081/1992, e riconfermato nel successivo Reg. 510/2006 alla *letta*, in cui dispone: "Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta"

che riconosce la protezione delle denominazioni registrate contro lo sfruttamento indebito di reputazione, anche in ambito extra-merceologico, in modo non dissimile dall'analoga tutela già riconosciuta ai marchi che godono di rinomanza<sup>42</sup>. Tale disposizione è stata inserita dal legislatore italiano, tramite la Riforma del 2010, anche nell'art. 30 del CPI, e la relativa tutela è stata così estesa sia alle denominazioni non registrate di prodotti agro-alimentari, sia a quelle di prodotti merceologicamente diversi, rimasti entrambi privi della "supertutela" comunitaria. Nell'ordinamento francese, in ordine alla multipla qualificazione delle Do, la disposizione in questione è contenuta nell'art. L. 115-5 del *Code de la Consommation*, che include entrambe le declinazioni della tutela contro l'indebito sfruttamento della rinomanza, sia per le denominazioni di prodotti simili, sia per qualsiasi altro prodotto<sup>43</sup>, che "sia in grado di deviare o indebolire la notorietà della denominazione d'origine"<sup>44</sup>. La tutela extra-merceologica riconosciuta alle Do, presuppone in capo alle stesse la stessa natura di strumento di comunicazione già riconosciuta al marchio. Le Ig possono, quindi, acquisire una notorietà distintiva che vada oltre alla provenienza geografica e alla garanzia qualitativa, finalizzata ad attrarre i consumatori in virtù dei valori evocativi di storia e tradizione, ricchezza naturale e cultura, di cui siano portatrici, veicolando,

42 Cfr. C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, Vol. II, 2004, pp. 68-72

43 L.Lorvellec in realtà precisa che, affinché vi possa essere agganciamento alla rinomanza, è necessario i prodotti in questione si dividano lo stesso mercato o, comunque, veicolino un messaggio identico o simile. Il professore richiama all'attenzione un noto caso, risalente al 1993, su cui si è pronunciata la Corte d'appello di Parigi, richiamando proprio la disposizione in esame del *Code de la Consommation*. Il caso riguardava l'uso della notissima denominazione protetta "Champagne", identificativa sia di un vino d'eccellenza che di una regione francese, per contrassegnare un profumo pregiato, nella specie "Champagne" di Yves Saint Laurent. L'uso è stato sanzionato in quanto palesemente "al traino" della denominazione notoria, per un prodotto che, inoltre, costituisce, ugualmente al vino in questione, un simbolo di lusso.

44 Il testo completo della disposizione recita: "le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (...), ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine" ["Il nome che costituisce la denominazione di origine geografica o tutte le altre indicazioni che evocano la suddetta non possono essere utilizzate per alcun prodotto simile (...) né per qualsiasi altro prodotto o servizio, dal momento che tale uso è in grado di deviare o indebolire la notorietà la denominazione di origine"].

non più solo un metodo di produzione certificato, ma anche una suggestione di unicità, in grado, nella percezione del pubblico, di divenire simbolo, meritevole di tutela anche fuori dal proprio ambito merceologico<sup>45</sup>.

### 1.2.2 Lo “spettro” della volgarizzazione

Ulteriore denominatore comune, anche se disciplinato almeno in parte in modo diverso, è lo spettro della volgarizzazione, fenomeno che può investire tanto le Do quanto i marchi, questi ultimi anche a prescindere da una loro registrazione, nel momento in cui i consumatori si “appropriano” della denominazione, per designare genericamente il prodotto stesso, facendone decadere la portata distintiva. Diversi sono gli esempi di nomi ritenuti, oggi, generici, a causa della dell’uso diffuso nel tempo, che abbia privato, nella percezione del pubblico, il segno del suo significato geografico, di provenienza e connesse qualità peculiari: tra i più celebri, l’inchiostro di china, il sapone di Marsiglia e l’acqua di Colonia. Al “presunto” titolare dei segni distintivi in esame, per evitare la paventata perdita di esclusiva, è però conferito un onere meno gravoso rispetto a quello del corrispondente titolare del marchio, potendo, attraverso la registrazione delle Do sia livello internazionale, secondo il modello della Convenzione di Lisbona, che a livello comunitario<sup>46</sup>, mettersi al riparo dalla volgarizzazione della denominazione, non potendo più tali segni, se registrati, divenire generici<sup>47</sup>.

45 Sul valore attrattivo del territorio, richiamato tanto nella denominazione quanto, più spesso, nell’uso di elementi simbolici, appartenenti al patrimonio della zona di riferimento, ricorrenti sull’etichetta, nella confezione o nel messaggio pubblicitario, vedi S.Masini, *Valore attrattivo del territorio e ingannevolezza del messaggio pubblicitario*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2006, pp. 402 e ss. e A.Germanò, *Prodotto tradizionale sardo e pubblicità ingannevole*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2007, pp. 561 e ss. entrambi commenti in nota a decisioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

46 Secondo la ricostruzione della giurisprudenza e della dottrina comunitaria, la genericità della denominazione, laddove sussistesse *ab origine*, rappresenta una causa ostativa alla registrazione stessa come DOP e IGP, non potendo, tale denominazione, essere messa al riparo da un fenomeno, che l’abbia già investita.

47 La relativa disposizione è contenuta nell’art. 6 dell’Accordo di Lisbona e nell’art. 13 co 2

### 1.2.3 La centralità della percezione del pubblico: rigore di indagine e criticità del pubblico rilevante

L'elemento che entra in gioco, tanto nel determinare la rinomanza e il correlativo indebito sfruttamento, quanto nel sancire la decadenza per perdita del carattere distintivo delle Do non registrate, è la percezione del pubblico dei consumatori, a cui i segni distintivi sono, in realtà, rivolti. La percezione del pubblico, rigorosamente indagata<sup>48</sup>, diviene elemento di confronto necessario, per gli operatori del diritto, al fine di delineare presupposti ed estensione della tutela, tanto dei marchi, quanto, ora, anche delle Ig. Se si afferma che nessun sistema giuridico possa attribuire ai segni sensi diversi da quelli loro attribuiti dai consumatori<sup>49</sup>, che, a diritto, possiamo definire parte integrante del "mondo della vita", la relativa percezione emerge come espressione della realtà nel suo continuo divenire storico, sia nella dimensione quotidiana della vita del consumatore che nelle sue inevitabili interferenze con gli avvenimenti del mercato. Nonostante la centralità della percezione del pubblico<sup>50</sup>, il suo carattere mutevole, il rilievo dell'oggetto di valutazione, dall'acquisto da parte del Reg. 510/2006, sul tema vedi G.La Villa, *Denominazione di origine e Indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *Il Diritto Industriale*, 1995, pp. 154 e ss.

48 In realtà è necessario precisare che la percezione del pubblico è indagata secondo livelli di rigorosità differenti a seconda della prova che si desidera ottenere. Se la finalità della ricerca consiste nell'individuazione della portata notoria della denominazione, è necessario considerare anche elementi oggettivi (quali articoli ed estratti stampa), mentre se la notorietà ricercata sia nei limiti della mera o essenziale provenienza geografica del prodotto, si possono ritenere sufficienti le stesse metodologie proprie del diritto dei marchi (ad es. analisi statistiche sull'opinione del pubblico, prova degli investimenti pubblicitari ecc.), così in commento alla sentenza Trib. CE del 12 giugno 2007, in causa T-57/04, A.Contini, *Indicazioni geografiche e Denominazioni d'origine*, in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, 2011, pp.428 e 429.

49 Cfr.L.Lorvellec, *Réponse à l'article du professeur Jim Chen*, in *Revue de Droit Rural*, 2001, pp. 44 e ss.

50 Nel commento a margine della decisione del Tribunale di primo grado della Comunità europea del 12 settembre 2007 sul caso Grana Padano, in tema di volgarizzazione del termine "grana", A.Germanò, evidenzia come l'analisi posta in essere dall'UAMI per dichiarare la genericità del termine, consistente in meri estratti di dizionari e ricerche su *internet*, fosse insufficiente, alla luce della possibilità di procedere a sondaggi presso i consumatori o una richiesta di parere del competente Comitato scientifico comunitario per le DOP e IGP in *Le denominazioni di origine tra la pretesa che nella denominazione ricorra il nome geografico del luogo di produzione e la ricorrenza dei fattori che la rendono generica*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, pp. 180-181.

del segno della notorietà qualificata alla verifica della presunta volgarizzazione, implicano tuttavia che il giudizio emerso dall'indagini demoscopiche non rappresenti l'unico fondamento delle decisioni assunte dai diversi operatori giuridici, ma si inserisca all'interno di una complessità di indizi di ordine giuridico, economico, sociale, culturale e tecnico, di cui tenere conto, come delle normative comuni o nazionali vigenti nei territori esaminati, garantendo una, necessaria, maggiore attendibilità di risultati<sup>51</sup>.

Secondo un'analisi di D. Sarti<sup>52</sup>, l'individuazione del pubblico rilevante sarebbe in realtà, per le Do, uno dei profili di maggiore criticità della materia. A seconda che si prenda in esame il pubblico del luogo d'origine dei prodotti, sensibile e conscio della tradizione produttiva, degli standard qualitativi specifici e della dimensione geografica della denominazione, o il pubblico del luogo di utilizzo e consumo, spesso ignaro degli elementi propri della denominazione, il giudizio risulterebbe fuorviante, essendo, quest'ultimo, naturalmente più propenso a conferire valore descrittivo alle caratteristiche del prodotto, oppure natura fantasiosa al nome geografico, ignorandone, spesso, l'esistenza come toponimo. La valorizzazione della percezione della generalità del pubblico, quindi, assumerebbe un'accezione tutt'altro che positiva, nei termini in cui costituisce un limite alla tutela contro la volgarizzazione e un rischio di relatività, nel tempo, in ordine alla capacità distintiva ricondotta al segno. Tuttavia, è interessante notare come il contrasto di posizione tra il pubblico del luogo d'origine e il pubblico del luogo di consumo, più che in relazione alla paventata inattendibilità del giudizio dei consumatori funga da paradigma della più ampia conflittualità espressa a livello internazionale, tra i Paesi dal ricco patrimonio tradizionale che invocano una tutela globale, per ora mancante, e quelli che, privi di

51 *Ibidem*

52 Cfr. D.Sarti, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 2010, pp. 619-640.

un tale substrato, si oppongono ad un regime protettivo, che impedisca ai propri produttori di “agganciarsi” alla notorietà dei prodotti, dalla forte capacità attrattiva, che i vari ordinamenti nazionali (e sovranazionali, come l’UE) cercano, spesso invano, di tutelare<sup>53</sup>.

Al fine di dirimere i molteplici conflitti che sembrano emergere, già solo indagando la natura giuridica dei segni in questione e cercandone un’adeguata qualificazione, senza risparmiare, nell’incertezza, alcuno dei livelli in cui la disciplina si frammenta, da una parte, è auspicabile l’intervento del legislatore, che possa far luce sulle questioni più controverse e troppo a lungo eluse, dall’altra, è possibile optare per un’interpretazione orientata della disciplina vigente, che renda il diritto idoneo a rispondere alle esigenze manifestate dal concreto, superando anche la perdurante inerzia del legislatore. Rivolto in questa direzione, lo sforzo di individuare i denominatori comuni ai diversi segni distintivi, e di indagarne l’acquisita funzione di strumenti di comunicazione all’interno del mercato, rappresenta un passo diretto non, ancora una volta, a contestare, ma a rendere intellegibile la natura della categoria dei diritti di proprietà industriale, nella sua dimensione più inclusiva, riconoscendo ogni singolo diritto di esclusiva come parte di un più generale “Sistema di comunicazione dell’impresa”<sup>54</sup>.

---

53 Così C.Galli, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle Denominazioni d’origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, Vol. II, 2004, pp. 60-62.

54 Le considerazioni finali sono la sintesi della posizione espressa da C.Galli in molteplici pubblicazioni, tra cui: C.Galli, *Comunicazione d’impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *il Diritto Industriale*, Vol. IV, 2011, pp. 119 e ss.; ID, *I segni distintivi e le denominazioni d’origine* (Capitolo 2), in *Codice di proprietà industriale: la riforma del 2010*, pp. 22 e ss.; ID, *La revisione della proprietà industriale: da un’impostazione proprietaria ad un approccio market oriented*, in *Corriere Giuridico*, 2011, pp. 286 e ss.

### 1.3 La misura del legame con l'origine geografica e i suoi riflessi di ordine terminologico.

Il legame tra prodotto e territorio è delineato secondo differenti terminologie, il cui significato non è sempre univoco e che si presentano, inoltre, diversamente articolate ai molteplici livelli di disciplina, cosicché le stesse sono difficilmente riconducibili in modo univoco a ben definite categorie di diritti<sup>55</sup>. Il panorama delle suddette nomenclature, oggi, è ulteriormente arricchito da alcune realtà, talvolta marginali, a loro volta caratterizzate da un articolarsi di elementi identificativi tradizionali o tipici, ma prive di un collegamento con il territorio, o, laddove questo sussista, dotate di un collegamento comunque non sufficiente per farle rientrare nelle più note categorie di Do e Ig. Rientrano in queste ipotesi denominazioni idonee a comunicare il rispetto di ricette tradizionali nella produzione (STG, Specialità tradizionali garantite), la mera indicazione di provenienza del prodotto (Indicazioni geografiche semplici), o denominazioni accessorie, che possono identificare specifiche qualità dei prodotti<sup>56</sup> o particolari “pregi” della produzione<sup>57</sup>. Il *trait d'union* di queste molteplici declinazioni della realtà è intrinseco alle “tormentate” definizioni di *qualità e*

55 Il riferimento in questione riporta, principalmente, alle Do e Ig nell'accezione internazionale e alle variazioni delle stesse tanto a livello comunitario, nei termini di DOP e IGP, quanto nella dimensione nazionale anche relativa al recepimento delle Convenzioni internazionali. Per i Paesi membri dell'UE, analoghe nomenclature residuano in virtù di Leggi speciali o Convenzioni internazionali con Paesi extra-UE o nei limiti della presunta autonomia che permane ai margini dell'efficacia dei Regolamenti.

56 In tal caso si richiamano le “Indicazioni aggiuntive sulle caratteristiche qualitative dei prodotti” istituzionalizzate e disciplinate nel Reg.1151/2012, di cui costituiscono uno degli elementi di maggiore innovatività.

57 Così Germanò definisce le nomenclature riferite a caratteristiche inerenti alla produzione, quali il commercio equo e solidale, la produzione alimentare attenta al benessere animale o a basso impatto ambientale ed altre analoghe, di cui alcuni prodotti oggi si fregiano, senza che sussista, ancora, un adeguato sistema di disciplina e controllo. Questi “nuovi pregi”, rientrano in una dimensione di apprezzamento del pubblico di carattere meramente intellettuale, ma in una società sviluppata in cui i consumatori, nell'acquisto, prescindono di regola dalla sanità e dalla sicurezza alimentare, in quanto le ritengono ormai presupposte per quasi la totalità delle merci, tali diverse qualifiche possono rappresentare un'interessante prospettiva futura di sviluppo, nella misura in cui costituiscono elementi in grado di aumentare la competitività del prodotto sul mercato: A.Germanò, *La qualità dei prodotti agroalimentari secondo la Comunità Europea*, in *RDA*, 2009, pp.359 e ss.

*origine*, di cui è necessaria la ricerca in termini non assoluti, ma correttamente orientati secondo una prospettiva pro-concorrenziale<sup>58</sup>. Tutte le suddette nomenclature possono infatti costituire, secondo la propria diversa estensione, un valore aggiunto del prodotto, nei termini di maggiore o minore distintività nel mercato, dal momento che le stesse hanno un innegabile rilievo pratico, nel momento in cui vengono apposte sulla confezione, l'etichetta o direttamente sul prodotto, in quanto costituiscono un elemento di riferimento e affidamento degli utenti, tanto per i produttori quanto per i consumatori finali<sup>59</sup>.

### **1.3.1 Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche**

A livello internazionale emerge, *in primis*, la differenza tra Do e Ig, secondo cui le prime, così come definite all'art. 2 della Convenzione di Lisbona del 1958, integrano un'ipotesi più circoscritta e qualificata rispetto alle seconde<sup>60</sup>, delineate, invece, dall'art 22 comma 1 dell'Accordo TRIPs del 1994<sup>61</sup>. Infatti già solo il termine "indicazioni" è letteralmente comprensivo di segni ulteriori rispetto ai nomi geografici, quali parole, espressioni, simboli o immagini dalla portata, comunque, geograficamente emblematica. Inoltre, così come risulta dal raffronto della versione

---

58 *Ibidem.*

59 Così C.C.Carli, voce: Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine, (II) Ordinarmento comunitario, in *Enc. Giu. Trec.*, 1999.

60 Riporto, di seguito, le disposizioni citate nella versione in lingua originale e ufficiale di redazione:

Art. 2 Arrangement di Lisbona: "*On entend par appellation d'origine...la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.*";

l'Art. 22co 1 dell' Accordo TRIPs definisce le "*geographical indications*" come: "*indications which identify a good as originating in the territory of a [WTO] Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*"

61 Prima degli anni novanta del secolo scorso, la nomenclatura Indicazioni geografiche veniva utilizzata come mera categoria giuridica comprensiva tanto delle Denominazioni d'origine quanto delle Indicazioni di provenienza, e non vi era traccia dell'attuale, più specifica, declinazione.

inglese di entrambe le Convenzioni, l'ambito di applicazione delle disposizioni è limitato ai "products" [prodotti] per l'Accordo di Lisbona, ed esteso al più generico "goods" [beni] nell'Accordo TRIPs. Spostando l'attenzione sull'analisi sostanziale delle terminologie in esame, le Do indicano prodotti che possiedono qualità e caratteristiche dovute esclusivamente all'origine geografica e si inseriscono all'interno di un sistema di tutela maggiormente qualificata, in quanto soggette a registrazione e a conseguenti controlli qualitativi, mentre le Ig, in qualità di mere situazioni fattuali, si riferiscono a beni che presentano qualità, reputazione o altre caratteristiche determinate, essenzialmente, dal territorio di provenienza<sup>62</sup>. Do e Ig rappresentano così una sorta di specifica sottocategoria delle Indicazioni di provenienza, di cui, però, non ricorre alcuna esplicita definizione, pur essendo le stesse presenti sia nella Convenzione di Unione di Parigi, agli artt. 1 comma 2 e 10, sia nell' *Arrangement* di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci. Tuttavia, deducendosene l'inquadramento dall'art. 1 dell'Accordo di Madrid<sup>63</sup>, emerge come tale indicazione sia riferibile esclusivamente all'origine del prodotto, senza che da quest'ultima dipenda alcuna particolare qualità, tanto che spesso tale indicazione può comparire menzionata anche tramite il suffisso "made in"<sup>64</sup>.

Nel Regolamento 510/2006<sup>65</sup> la distinzione tra Do e Ig, nella specie entram-

---

62 Cfr. SCT/9/4, *The definition of geographical indications* in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

63 L'Art 1 dell'Accordo di Madrid dispone: "Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi"

64 SCT/8/4 Revisione del documento SCT/6/3 su *Geographical Indications: historical background, nature of rights, existing systems for protection and obtaining protection in other countries* in [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

65 Il riconoscimento delle DOP e IGP e la relativa distinzione risalgono, in realtà, già ai Reg. 2081 e 2082 del 1992, e la stessa definizione contenuta nel Reg. del 2006 è stata, poi, sostituita dal più recente Regolamento 1151/2012 (sui "regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di Dop, Igp e Stg", conosciuto come "Pacchetto Qualità"), che ha mantenuto, tuttavia, sostanzialmente inalterati i termini della questione; l'analisi della relativa, seppur lieve, modifica sarà oggetto di trattazione di seguito in questo stesso Paragrafo.

be qualificate, cioè soggette a registrazione come DOP e IGP, permane attraverso le rispettive definizioni, contenute entrambe all'art. 2<sup>66</sup>. Ancora una volta le DOP si fondano su un più stretto legame tra caratteristiche e qualità del prodotto e la relativa provenienza territoriale, mentre per le IGP è sufficiente che dall'origine geografica dipenda anche solo la reputazione del prodotto. Ulteriore differenza tra DOP e IGP attiene alla localizzazione della produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto, sintetizzate nel Reg. 1151/2012 nella più immediata locuzione "fasi di produzione", comunque inclusiva di tutte le precedenti diciture<sup>67</sup>. Le fasi di produzione devono essere integralmente riconducibili alla zona geografica di riferimento, per le Do, e invece anche limitatamente ad una sola fase, per le Ig. Entrambi i segni in questione presuppongono, secondo un diverso grado di rigore e intensità, una "delimitazione della zona geografica"<sup>68</sup> indicata e un indisponibile, diretto legame con il territorio. Gli stessi segni, inoltre, presentano una disciplina sostanzialmente analoga, se non sovrapponibile, e, sottoposte entrambe ad un simile procedimento

---

66 Dato che il Reg. 1151/2012 ha espressamente abrogato e sostituito il Reg. del 2006 al considerando 14, riporto l'art. 5 del Reg. in vigore, che ha mantenuto sostanzialmente invariato il contenuto del sopra citato art. 2, (in sintesi Art. 5 Reg. 1151/2012, già art. 2 Reg. 510/2006):

"Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è 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 ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
- c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata."

67 Così all'Art. 3 n 7 del Reg. 1151/2012 rubricato Definizioni, "Ai fini del presente regolamento si intende per: 7) «fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l'elaborazione."

68 La giurisprudenza comunitaria (in particolare, C. Giust. CE causa C-465/02), in relazione alle DOP, ha precisato come la zona geografica di riferimento debba presentare "fattori naturali omogenei", cioè fattori ambientali comprensivi tanto della geomorfologia e del clima del territorio, quanto delle caratteristiche botaniche, che la possano circoscrivere rispetto alla zone limitrofe. A.Contini, *Reg. CE 20 marzo 2006, n 510/2006, La distinzione tra denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta*, in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, 2011, pp. 2237 e ss.

di registrazione, possiedono un'identica estensione di tutela<sup>69</sup>. Le identità evidenziate hanno una portata tale da indurre la dottrina a interrogarsi, inevitabilmente, se e in che misura tale distinzione espliciti, ancora, una funzione meritevole di considerazione. Tuttavia la *ratio* sottesa alla scelta comunitaria "binaria", nonostante la nozione di Ig possa facilmente includere anche la più specifica Do, rimane forte e continua a fondarsi sull'elemento discriminante tra le due fattispecie, cioè la misura del legame dei prodotti all'origine. Infatti il mantenimento delle due tipologie rimane, tutt'oggi, finalizzato a mantenere e promuovere una produzione intimamente legata al territorio, costituendo proprio il radicamento nel territorio di provenienza un elemento di, tanto maggior pregio e distintività del prodotto, quanto più profondo sia in grado di rivelarsi. Pur facendo salvo il dualismo così funzionalizzato di DOP e IGP, parte della dottrina<sup>70</sup> sembra auspicarne un ulteriore avvicinamento, considerando necessario, per le IGP, rafforzarne il legame con il territorio<sup>71</sup>. I criteri di determinazione di quest'ultime, resi, pertanto, più severi<sup>72</sup>, ammetterebbero la collocazione delle materie prime o di altra fase di produzione fuori dall'area di trasformazione, limitatamente al caso in cui "storici fattori umani" possano avallare la suddetta delocalizzazione. La controversa questione definitoria dell'*origine*, insita tanto

69 Infatti l'art. 13 del Reg. 1151/2012 già art. 13 nel Reg 510/2006, disposizione inerente all'ambito di protezione di DOP e IGP, al riguardo, non fa accenno ad alcuna distinzione.

70 Nello specifico A.Germanò, *Il Libro Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione dei alimenti di qualità*, in *RDA*, 2008, pp.481 e ss.

71 Lo stesso autore, infatti, rigetta l'ipotesi di estendere la nozione delle IGP ai "nuovi pregi"(-vedi *infra* nota 57), così come prospettato nei quesiti del *Libro Verde* dell'UE del 2008, auspicando la creazione di segni ulteriori, in quanto "si può costruire un *altro* collegamento del prodotto con le tecniche umane fino a farlo assurgere a indicatore di qualità, ma non fino al punto di sostituire, come fonte di qualità, il legame prodotto/territorio", considerato, dunque, imprescindibile anche per le IGP, *Ibidem*. Questo orientamento è stato recepito e confermato dal successivo Reg. del 2012, che infatti, al considerando 17, dispone: "È opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica."

72 Il considerando 46 del Reg. 1151/2012, infatti, evidenzia che "Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche [e delle specialità tradizionali garantite] si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali", "in tutte le fasi di produzione".

nella prossimità terminologica e sostanziale sopra evidenziata, quanto nell'assenza di una chiara distinzione tra prodotti agricoli e alimentari, può arrivare a produrre effetti confusori presso i consumatori, tali per cui Do e Ig perdono, nella percezione del pubblico, la rispettiva specificità e, quindi, viene meno il valore stesso della distinzione<sup>73</sup>. Questa problematica è aggravata ulteriormente dalla corrispondente simbologia: il logo<sup>74</sup> dei prodotti immessi sul mercato, è, infatti, sostanzialmente omogeneo, variando unicamente la cromia, per DOP e IGP, mentre è previsto un elemento grafico simile, ma più semplice per le STG<sup>75</sup>. La confusione generata da tale

impostazione determina tra produttori e consumatori un'asimmetria rilevante<sup>76</sup>, che,

73 Nella prassi si presenta, al riguardo, emblematica la nota controversia sorta in ordine all'identificazione dell'origine di un tipico prodotto di prima trasformazione, quale l'olio extravergine d'oliva. Nella specie il contenzioso ineriva alla fase del processo produttivo da ritenere rilevante al fine di individuare la provenienza del prodotto finale (sentenza della Corte di giustizia CE del 14 dicembre 2000 causa C-99/99 *Repubblica Italiana/Commissione delle Comunità Europee*). Il prodotto in questione, infatti, si trova registrato tanto come DOP, DOP Umbria, quanto come IGP, IGP Toscana, e il fatto che due fattispecie omogenee, attinenti a zone geografiche ugualmente estese (nella specie due realtà regionali), siano contrassegnate da segni distintivi "tra loro connotati diversamente proprio per il rapporto con l'origine", evidenzia come la questione sia ancora priva di sufficiente chiarezza, così in F. Albisinni, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, RDA, 2000, pp.26 e ss.

74 La Commissione ha approvato il logo corrispondente a tali segni distintivi attraverso il Reg. n. 1726/98 del 22 luglio 1998, in seguito riconfermati all'art. 2 del Reg. delegato della Commissione 664/2014, rubricato "Simboli dell'Unione", che rinvia all'allegato del Reg. in cui vi è la rappresentazione grafica dei segni in questione.



Simboli dell'Unione di «Denominazione di origine protetta», «Indicazione geografica protetta», «Specialità tradizionale garantita»

75 Le Specialità Tradizionali Garantite, già Attestazioni di specificità, disciplinate nel Reg. 2082/1992, riformate nel Reg. 509/2006, sono state, a seguito dell'espressa abrogazione di quest'ultimo contestualmente al Reg. 510/2006, riunite alla disciplina di DOP e IGP, all'interno del stesso Regolamento 1151/2012.

76 Il diverso rapporto con il territorio, che connota ciascuno dei due segni, conduce ad una diversa classificazione delle rispettive produzioni, che si rivelano determinate, in realtà, anche dalle differenti strategie imprenditoriali adottate dai produttori. Per meglio chiarire, i prodotti DOP risultano frutto di una produzione più di "nicchia", artigianale e dai volumi limitati, rivolta verso un pubblico di prossimità, mentre la corrispondente filiera produttiva di IGP sembra rivolgersi più ad una produzione su scala industriale e dal mercato, se non di massa, nettamente più ampio. Queste classificazioni che mostrerebbero le due realtà distinte nettamente e senza sbavature, nella prassi risultano di gran lunga

accentuata dal proliferare di diverse terminologie, pubbliche e private, non è passata inosservata alla Commissione. Infatti quest'ultima, a seguito della pubblicazione del *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli* del 15 ottobre 2008<sup>77</sup>, ha ricevuto molteplici proposte in ordine all'eliminazione della distinzione tra DOP e IGP, a partire dall'esigenza di rendere la materia più chiara e intellegibile sia per i produttori che, soprattutto, per i consumatori. Tali contestazioni, seppur prese in considerazione, non sono state interamente accolte dalle Istituzioni europee nel successivo Reg. del 2012. L'UE mantiene, infatti, pressoché inalterata la distinzione tra Do e Ig, operando però in materia modifiche che, sebbene non sostanziali, risultano comunque dirette, almeno negli intenti, ad una consistente semplificazione della disciplina, in minima parte anche nella dimensione terminologica<sup>78</sup>.

### **1.3.2 Specialità tradizionali garantite: difficoltà di affermazione**

Il terzo simbolo dell'Unione europea, disciplinato nel Pacchetto Qualità, corrisponde alle STG, le Specialità Tradizionali Garantite, e, nonostante sia stato più confuse e indefinite, verificandosi numerosi casi in cui, per esempio, vengano registrate come IGP prodotti (quali ad es. quelli ortofrutticoli) che abbiano un legame con il territorio maggiore rispetto a certi prodotti DOP (quali ad es. il settore delle carni trasformate). La suddetta divisione sembra, pertanto, divenire più uno strumento di politica commerciale in mano ai produttori, che una garanzia di informazioni veritiere rivolta ai consumatori, nella cui percezione, infatti, venendo meno il valore stesso della distinzione, i segni in questione divengono perfettamente sovrapponibili. Così F.Arfini, *Il nuovo Pacchetto Qualità: uno strumento (potenziale) a supporto delle politiche sviluppo rurale, Agri-regionieuropa*, anno 9 n.35, Dicembre 2011.

<sup>77</sup> La Commissione in seguito al documento sopra citato, *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, ha pubblicato anche una *Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli* del 28 maggio 2009, esplicitando, in entrambi, le linee programmatiche ispiratrici dei successivi interventi normativi. Infatti in tali documenti si può ravvisare la base del c.d. "Pacchetto Qualità", presentato dalla Commissione il 10 dicembre 2010 e composto, anche, dalla proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli avanzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La proposta, infatti, è stata in seguito tradotta e consolidata nel citato Regolamento 1151/2012.

<sup>78</sup> Vedi *infra* nota 56; sul tema, ancora F.Arfini, *Il nuovo Pacchetto Qualità: uno strumento (potenziale) a supporto delle politiche sviluppo rurale, Agri-regionieuropa*, anno 9 n.35, Dicembre 2013; e in una posizione nettamente più critica, in ordine alla "soffocata" spinta di riforma, F. Capelli, *Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE n. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari*.

oggetto di riforma nel Reg. 2006 e, ancora, nel Reg. del 2012, risulta, ad oggi, ancora di difficile affermazione sul mercato. Disciplinate al Titolo III del suddetto regolamento, le STG contrassegnano prodotti ottenuti secondo una pratica tradizionale, che possa conferire specificità al prodotto, senza un particolare legame con un dato territorio<sup>79</sup>. Tale segno, anch'esso soggetto a registrazione costitutiva, integra infatti il proprio carattere comunicativo con il solo valore dell'uso della "ricetta tradizionale" nella lavorazione del prodotto, prescindendo da qualsiasi rapporto tra le caratteristiche organolettiche di quest'ultimo e il territorio di provenienza<sup>80</sup>. Tale assenza rende, come evidenziato da più parti in dottrina, il segno in questione incapace di conferire valore aggiunto al prodotto, e sebbene L'UE auspichi un intervento del legislatore nazionale diretto a supplire all'inerzia degli operatori economici proprio in ordine all'uso delle STG, difficilmente si può concepire una denominazione alimentare tipica e/o tradizionale che sia del tutto scollegata dalla località d'origine e quindi non registrabile nemmeno come IGP<sup>81</sup>. Reinterpretando la suddetta terminologia<sup>82</sup>, se ne prospetta l'utilizzo sia, per prodotti dalla diffusione esclusivamente locale, in

---

79 Per i presupposti della relativa fattispecie, art. 18 del Reg. 1151/2012: "Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:

a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto".

80 Un noto esempio italiano di STG è la "Mozzarella", denominazione che con l'aggiunta del segno o del logo in esame, garantisce al consumatore, che si tratti di prodotti lavorati secondo la ricetta tradizionale, ma, indifferentemente, da qualunque produttore e in qualunque paese d'Europa.

81 Tale totale assenza di legame con il territorio è difficilmente prospettabile anche considerando che le nozioni di DOP e IGP, così come delineate all'art 5 del Reg. 1151/2012, possono ben riferirsi ad aree geografiche anche notevolmente estese, sebbene necessariamente delimitate.

82 Rare sono le ipotesi di STG di successo, ma tra queste è interessante evidenziare il caso del "Jamon Serrano STG", il prosciutto spagnolo, la cui denominazione "serrano", che significa "di montagna", ha assunto nell'ambito delle STG un rilievo peculiare ed esclusivo, in quanto, per ragioni linguistiche, in nessun altro paese europeo il suddetto termine può essere utilizzato per designare un prodotto di montagna, così F.Capelli, *Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE n. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari*, pp. 11-12.

funzione di promozione della località, attraverso la potenziale capacità attrattiva del turismo gastronomico, che, in ogni caso, come strumento realmente alternativo alle DOP e alle IGP, possa ridurre la proliferazione sul mercato europeo e internazionale, in modo tale da evitare che un numero eccessivo dei segni più noti determini una corrispondente perdita di valore e, quindi, di apprezzamento presso i consumatori delle stesse categorie delle DOP e IGP<sup>83</sup>.

Sul piano nazionale, con esclusivo riferimento ai Paesi membri dell'UE, l'aspetto terminologico rimane per lo più correlato alla questione della supposta esclusività della disciplina comunitaria nel riconoscere e tutelare Do e Ig<sup>84</sup>, fatte salve solo le denominazioni nazionali previste da Leggi speciali, antecedenti rispetto ai Regolamenti, che non siano risultate con essi incompatibili<sup>85</sup> o quelle straniere protette in base a convenzioni internazionali sempre antecedenti, stipulate da singoli Stati membri con Paesi extra-UE. Il legislatore italiano nel CPI riporta entrambe le terminologie, Do e Ig, secondo un orientamento il più possibile inclusivo, ma senza operare tra queste alcuna distinzione, in merito non solo alla tutela, ma anche ai presupposti definitivi. In Francia, il legislatore ha compiuto, invece, la scelta inversa, confermando, nel Codice di proprietà industriale, la stessa suddivisione operata a livello internazionale, conferendo a Do (*Appellations d'origine*) e Ig (rinominate *Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux*) due distinte sezioni di uno stesso Capitolo, ricomprese, però, entrambe, sotto ad un più

83 *Ibidem*; per un'analisi della debolezza delle STG, già nella riforma del Reg. 509/2006 in particolare S.Masini, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una nomenclatura tra tradizione e delocalizzazione*, in DGA, 2006, pp. 490 e ss.; L.Costato, *DOP, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in RDA, 2006, pp. 352 e ss.

84 Vedi *infra* nota 55.

85 In Italia, sebbene manchi nell'art. 30 del CPI la relativa clausola di salvezza, la dottrina ritiene tuttora in vigore alcune leggi speciali inerenti a specifici settori, tra cui la l. 164/1992 per i vini, la l.125/1954 per i formaggi, la l.313/1998 sull'etichettatura dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio di oliva vergine e olio di oliva e la l.568/1970 sulla coltivazione, raccolta e commercio dei tartufi freschi o conservati: così, V.A. Zanon, *Indicazioni geografiche*, in A.Vanzetti e G.E.Sironi (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pp. 569-570.

generale titolo di *Indications géographiques*<sup>86</sup>.

### 1.3.3 Da *Indicazioni di provenienza* a *Indicazioni geografiche semplici*

Un'ulteriore categoria, di creazione giurisprudenziale comunitaria, le cd *Indicazioni geografiche semplici*, assimilabili, in realtà, già alle più risalenti Indicazioni di provenienza, viene lasciata alla disciplina e alla tutela nazionale degli Stati membri. Le stesse, infatti, non rientrano nell'ambito di efficacia dei Regolamenti sopra esaminati, mancando, nella relativa fattispecie, quel legame, reale o anche solo percepito, tra prodotto e territorio di provenienza, che integra, invece, l'imprescindibile presupposto tanto delle Do quanto delle Ig. Tuttavia la Corte di Giustizia CE ne ammette la tutela, poiché il riconoscimento di tali indicazioni, idonee ad informare il consumatore del luogo, regione o Paese di concreta provenienza del prodotto, non è in alcun modo in contrasto con i suddetti Regolamenti<sup>87</sup>. La dottrina è intervenuta, al riguardo, per definire e delineare, ulteriormente, l'ampia categoria in esame, costituita da denominazioni non solo propriamente geografiche, ma anche solo identificative dell'area di riferimento, ed ha anche individuato quali ipotesi concrete possano integrarne la fattispecie, impedendone la registrazione comunitaria come DOP e IGP. Le indicazioni in questione, infatti, sembrano poter consistere tanto in un segno dal carattere distintivo limitato ad una circoscritta realtà locale e considerato generico nel resto d'Europa, quanto in un'Ig *in fieri*, la cui reputazione "geografica" si colloca,

---

86 Le suddette definizioni sono collocate nel *Code de la propriété industrielle* nel libro VII sui Marchi di fabbrica, commercio e di servizio e altri segni distintivi, Titolo II *Indications géographique*, Capitolo I *Généralités*, Sezione I per le *Appellations d'origine* ["Do"], i cui presupposti sono indicati all'art. 1721-1 che rinvia a sua volta all'art. L.115-1 del *Code de la Consommation*, riportandone il contenuto, e Sezione II per le *Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux* ["Ig che tutelano i prodotti industriali e artigianali"], definite poi all'art. seguente 1721-2.

87 Diverse sono le pronunce della Corte di Giustizia CE relative alle Indicazioni in esame, tanto per definirne i presupposti, causa C-216/01, quanto per determinare la legittima fonte di tutela, causa C-312/98 (in quest'ultima ipotesi la Corte fa espresso riferimento ai Reg. del 1992, ma lo stesso ragionamento è ugualmente riferibile ai Reg. successivi, in quanto il binomio prodotto/territorio di origine rimane necessariamente un'invariata costante della disciplina in esame).

ancora, alle prime fasi di accreditamento presso il pubblico<sup>88</sup>. Spostando l'attenzione sull'intrinseca qualità delle Indicazioni geografiche semplici, la dottrina è concorde nel ritenere che la semplice provenienza possa, in realtà, garantire al prodotto un indiretto valore aggiunto, non integrando certamente un autonomo potere distintivo, ma potendo però concorrere, con altri elementi, ad attrarre il consumatore<sup>89</sup>. La tutela di tali indicazioni, come già detto, risale alla Convenzione di Madrid del 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza che risultassero false e fallaci, ma può rientrare a pieno titolo anche nella disciplina della concorrenza sleale e, con un maggiore sforzo interpretativo, anche nel più generale divieto di inganno del pubblico ex artt. 29 e 30 CPI, solo, in tal caso, ricorrendone i presupposti<sup>90</sup>. Come già in principio evidenziato, la locuzione “*made in*” costituisce, a pieno titolo, un esempio importante di questa categoria. In qualità di mera indicazione di provenienza, anche solo nazionale<sup>91</sup>, può, infatti, divenire simbolo di quel valore differenziale proprio delle economie “smaterializzate” dei paesi sviluppati, garantendo, alle relative imprese,

88 In tal senso D.Sarti, *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in Ubertazzi e Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009, pp. 113 e ss. Richiamando lo stesso D.Sarti, la dottrina ha evidenziato, inoltre, tre diversi requisiti di tutela delle suddette indicazioni: “i) non devono essere una semplice variazione di denominazioni registrate a livello comunitario, nemmeno se chi le invoca è il titolare del segno comunitario; ii) non devono essere (e non devono diventare) generiche nel paese d'origine; iii) devono comunque essere percepite nel paese d'origine come indicazione di un territorio di provenienza.”: così A.Contini, *Reg. CE 20 marzo 2006, n 510/2006, La distinzione tra denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta*, in C.Galli e A.M. Gambino (a cura di) *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, pp. 2240-2241

89 Così P.Auteri riconosce tale qualità alle “indicazioni di provenienza cui il pubblico attribuisce (o può attribuire anche solo potenzialmente) importanza, ricollegando alle stesse una reputazione [rilevante], anche se non riconducibile a precisi e verificabili fattori” del prodotto, in *Indicazioni Geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in onore di Paola A. E. Frassi*, 2010, pp. 39 e ss.

90 Già nel 1996 M.Libertini, mostrando l'esigenza di assicurare una tutela forte per questa “nuova” categoria di segni di fatto, richiamava, il principio di non decettività del marchio, così come lo stesso si era affermato nella nuova disciplina dei marchi, a seguito della riforma della Legge marchi intervenuta nel 1992. M.Libertini, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *RDC*, 1996, pp. 1061-1062.

91 La Corte di Cassazione italiana nella sentenza del 14 aprile 2005 n.13712 distingue la natura dell'origine indicata nella sopraccitata locuzione, in ragione dei prodotti contrassegnati. Infatti è ammesso che per i prodotti agroalimentari l'origine, corrisponda all' “origine geografica” della produzione, mentre per i prodotti industriali possa costituire anche solo la “provenienza imprenditoriale”.

un essenziale strumento di competitività da immettere sul mercato globale, al fine di fronteggiare quelle economie “materializzate” dei paesi emergenti (in particolare India e Cina), che poggiano il proprio vantaggio competitivo sui bassi costi della produzione materiale. Al di là delle potenzialità riconosciute al “*made in*”<sup>92</sup> nella dimensione globale, la relativa disciplina, tenendo conto soprattutto dell’asserita qualifica di Ig semplici, sembrerebbe rimanere appannaggio dei legislatori nazionali<sup>93</sup>, circoscrivendone l’efficacia al solo territorio nazionale, sebbene fin dall’im-

92 La potenzialità di queste indicazioni geografiche è di particolare interesse per il nostro paese, in quanto, citando le parole di Floridia, “L’economia nazionale italiana è dotata, nel suo complesso, di un patrimonio immateriale di valore inestimabile per quanto concerne l’immagine, la rinomanza dei suoi marchi, il design e tutte le attività che dalla protezione di tali beni immateriali traggono vantaggio: su questi elementi di eccellenza si deve dunque fare affidamento, chiedendo di poter beneficiare del vantaggio competitivo che deriva dalla protezione, nella stessa misura in cui accorda, nel proprio territorio, la protezione delle creazioni intellettuali che appartengono alle imprese degli altri Paesi.” Nonostante il valore riconosciuto al “*Made in Italy*”, la relativa normativa si presenta come un intreccio di norme susseguitesi nel tempo, frutto di valutazioni e ripensamenti politici, ancora ben lontana, comunque, dal garantire la disciplina definita ed efficace che da più parti è, da tempo, auspicata (in tal senso G.Floridia, *La disciplina del “Made in Italy”: analisi e prospettive*, in *DInd*, 4, 2010 pp. 339-340). Degna di considerazione, in questi termini, si presenta anche la lucida analisi condotta da A.Contini, secondo la quale la provenienza nazionale, che sia italiana o di altri Paesi circoscritta ad alcuni determinati comparti produttivi in cui emerga una specifica competenza ed eccellenza di produzione, si rivela “idonea ad attribuire agli stessi [segni geografici nazionali] un’aura di competenza, serietà ed affidabilità” tali da poterla assimilare, in questi settori, ad una vera e propria Indicazione Geografica qualificata, così A.Contini, *La tutela specifica di Indicazioni geografiche e Denominazioni di origine (art. 30, D.Lgs. 10.2.2005, n 30)*, in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di) *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 434.

93 Sulla questione in esame la Corte di Giustizia, nella già citata sentenza del 7 novembre 2000 del procedimento C-312/98 (*infra* nota 87), a seguito di una domanda pregiudiziale proposta dalla Germania, ha infatti affermato che laddove mancasse una normativa comune in materia di produzione e commercio di un prodotto “spetta in linea di principio agli Stati membri disciplinare, ciascuno nell’ambito del proprio territorio, tutto ciò che riguarda il commercio di tale prodotto, comprese la sua denominazione e la sua etichettatura, fatto salvo qualsiasi provvedimento comunitario adottato al fine di ravvicinare le legislazioni nazionali in queste materie”.

Merita, inoltre, un breve accenno la recente bocciatura della proposta di un Regolamento europeo sul “*made in*”, pubblicata per la prima volta nel 2005 e già più volte respinta dalle Istituzioni europee. La causa dell’ultima bocciatura sembra risiedere in una distorsione del significato e dello scopo della stessa operata dai mass-media, che ha condotto a diffidenza sia il pubblico che gli stessi operatori economici. Percepito come un potenziale strumento di difesa e tutela dei prodotti europei contrassegnati dal “*made in*” nei paesi extra-europei, il suddetto Reg. non è stato riconosciuto nella sua reale natura. Esso costituiva esclusivamente un mezzo di applicazione del principio di reciprocità, in attuazione degli Accordi redatti nell’ambito dell’OMC, con l’obiettivo di tutelare il mercato europeo, prescrivendo obblighi di indicazione d’origine ai prodotti immessi in Europa da Paesi terzi. Così F. Capelli, *Ennesima bocciatura della proposta di regolamento sul “made in”*, (*Laconico commento ad un Regolamento mai nato*), in *Alimenta*, n1/2015, p. 3.

portazione del prodotto tramite l'adozione di idonei strumenti doganali. Si rende al riguardo doverosa una precisazione; infatti la definizione dell'origine *doganale* delle merci differisce da quella relativa all'origine *commerciale*, ed è in quest'ultima che la disciplina del “*made in*” sembra senza alcun dubbio rientrare. Per i Paesi europei mentre l'origine commerciale è ancora oggetto di regolazione nazionale, la disciplina in materia doganale, al fine di stabilire il regime daziario anche nell'ambito del commercio internazionale, è stata demandata alla competenza esclusiva dell'UE, dotata, infatti, di un proprio Codice doganale comunitario<sup>94</sup>, e comunque sempre vincolata, a livello internazionale, al rispetto del Trattato GATT. La scelta del legislatore italiano, per contrastare l'uso falso o fallace della locuzione nazionale e individuare il contenuto reale del significato del segno in questione, è stata quella di incrociare entrambe le definizioni d'origine, richiamando per l'origine commerciale gli stessi criteri valevoli per l'origine doganale, *in primis* tramite una circolare del Ministero delle Finanze nel 1995 e in seguito con la Legge Finanziaria del 2004, decisione avallata, inoltre, anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (nella specie sentenza n. 34103/2005)<sup>95</sup>. La libertà del legislatore nazionale in materia conosce,

---

94 Il codice attualmente in vigore è il Codice doganale dell'Unione del 9 ottobre 2013, Regolamento n. 952/2013, che andrà a sostituire *in toto* il precedente Codice doganale comunitario del 12 ottobre 1992, Reg. n. 2913/92, abrogandolo, solo dal momento della sua concreta applicazione, differita al 1 maggio 2016. Inoltre, creando non poca incertezza, tra i suddetti atti normativi ne è intercorso un terzo, il c.d. Codice doganale aggiornato del 23 aprile 2008, Reg. n. 450/2008, rimasto peraltro, fin dal principio inefficace e inattuato ed oggi espressamente abrogato mediante rifusione dall'ultimo Codice dell'Unione (Reg. n. 952/2013), in vigore già a partire dal 30 ottobre 2013.

95 Per meglio chiarire, la circolare ministeriale sopracitata, risalente al 1995, emanata ai fini dell'applicazione dell'Accordo di Madrid, sanciva la liceità dell'uso della locuzione “*Made in Italy*” solo laddove i prodotti avessero ricevuto l'ultima trasformazione o la lavorazione sostanziale (cioè un'importante fase di fabbricazione o comunque idonea a generare un prodotto nuovo), in Italia, in conformità con quanto disposto dal Codice doganale comunitario riguardo all'origine doganale. Tale normativa comunitaria viene nuovamente richiamata dall'art. 4 comma 49 della Legge Finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003), che adotta in materia di importazione, esportazione e commercio di prodotti recanti false indicazioni di provenienza le sanzioni penali ex art. 517 Cp. Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione del 2005 (n. 34013), inoltre, la definizione comunitaria dell'origine doganale dei prodotti diviene essenziale anche al fine di delineare le ipotesi in cui tali prodotti possano essere ritenuti suscettibili della qualifica di *origine italiana*, sul tema ancora G.Floridia, *La disciplina del “made in Italy”*: *analisi e prospettive*, in *DInd* 4, 2010 pp. 341 e ss.

inevitabilmente, ulteriori limiti in relazione al diritto comunitario rivolto all'interno dello Spazio europeo; infatti, al fine di garantire l'effettività del mercato unico e una concorrenza realmente corretta tra le imprese dei diversi Stati membri, viene vietata, come misura ad effetto equivalente ad una restrizione quantitativa<sup>96</sup>, qualsiasi misura diretta ad accordare ai prodotti nazionali una qualsivoglia preferenza, ragion per cui si riterrebbe, in tal senso, illegittima qualsiasi qualificazione della locuzione “*made in*”, che esca dal semplice tracciato delle Indicazioni geografiche indirette<sup>97</sup>.

A tal proposito, tuttavia, è doveroso menzionare la recentissima proposta del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, presentata il 27 maggio scorso a Milano presso Expo 2015: si tratta del c.d. “segno unico distintivo” per le produzioni agricole e alimentari italiane, “*The extraordinary italian taste*”<sup>98</sup>. Il logo

96 Si richiamano in tal caso le disposizioni normative contenute agli artt. 34 e 35 del TFUE, che prescrivono, tra Stati membri dell'UE, il divieto di adottare restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione delle merci e misure di effetto equivalente.

97 Il riferimento fa capo, in realtà, ad un progetto di legge italiano, n.3817 delle XIV Legislatura, che prevedeva la possibilità di trasformare il “*Made in Italy*” in un marchio, la cui titolarità fosse riconosciuta in capo al Ministero delle Attività Produttive, che ne avrebbe poi concesso l'uso in licenza alle imprese richiedenti, che rispettassero i requisiti prescritti. Nonostante il potenziale valore commerciale e promozionale, la proposta è rimasta senza seguito proprio in virtù degli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale. *Ibidem*.

98 Il marchio, fin dalla sua presentazione, è utilizzato all'interno del Padiglione del Vino e del Padiglione del Cibo a Expo, per sfruttarne la potenziale portata pubblicitaria. Il segno in questione si inserisce nel più ampio programma di internazionalizzazione del *Made in Italy*, contenuto anche nel Decreto Sblocca Italia proposto e approvato in collaborazione da Ministero dello sviluppo economico, Mipaaf e Istituto commercio estero (Ice). Per tale settore di eccellenza italiana, inevitabilmente oggi al centro dello sguardo mondiale, si presenta un'occasione di visibilità senza precedenti, in grado di rappresentare un'opportunità non solo di promozione, ma anche di rinnovata tutela, veicolando un'idea unitaria di *Made in Italy* dalle caratteristiche originali e dalla qualità distintive.

Il logo consiste in una bandiera italiana con tre onde (o rappresentano morsi?), simbolo di crescita e sviluppo:



in questione è atto a identificare, fuori dai confini nazionali, le attività di promozione degli autentici ed originali prodotti vinicoli e agro-alimentari italiani, “un’operazione di riconoscibilità...un filo conduttore che leghi tutte le attività di promozione del vero prodotto italiano sullo scenario internazionale”<sup>99</sup>, creato per sostenere l’export e contrastare i fenomeni di contraffazione e *italian sounding*, così largamente diffusi all’estero e dannosi per l’economia nazionale<sup>100</sup>. Il segno distintivo di nuova costituzione, che conta un analogo precedente in Europa<sup>101</sup>, non consiste, dunque, in un marchio da apporre sui singoli prodotti, quanto in un logo che certifichi l’identità italiana in eventi ed attività promozionali, quali fiere internazionali, punti vendita della grande distribuzione estera o anche comunicazioni mediatiche di offerta pubblicitaria.

Sulla scorta di quanto finora affrontato, la chiarezza terminologica diviene, dunque, un obiettivo essenziale e imprescindibile da perseguire, affinché a terminologie ben delineate si possano ricondurre altrettante intellegibili fattispecie. La questione diviene, inevitabilmente, ancora più importante ed urgente nel momento

---

Dati disponibili sul sito del Mipaaf, [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

99 Così il Ministro Maurizio Martina in occasione della presentazione del segno unico.

100 Sebbene i dati Istat del primo bimestre 2015 testimoniano un aumento del 3% del settore agroalimentare, il valore del corrispondente mercato contraffattorio si aggira intorno al doppio del valore delle relative esportazioni italiane all’estero, M.Rubino, *Stop a Parmesan & co. arriva il ‘segno unico distintivo’ del cibo made in Italy*, in Repubblica.it- Economia, 29 maggio 2015.

101 Il riferimento è al logo unico delle produzioni enogastronomiche francesi, “*Bon appétit*”, ideato dal gruppo Sopexa (*International marketing group for food, wine and lifestyle*) e dal *Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt* e lanciato nel 2008, che qualifica il *Made in France* agroalimentare e vinicolo sulla scena internazionale. Il suddetto marchio caratterizza sia l’intera campagna di comunicazione, che i singoli prodotti gastronomici e vinicoli su cui è apposto, permettendo un’immediata riconoscibilità dei prodotti d’eccellenza francese all’estero. Il suddetto marchio viene registrato in diversi Paesi esteri dal Ministero delle politiche agricole francese e dato in gestione ad una società specializzata in campagne di *marketing* mirate di promozione e accompagnamento commerciale. Per primo il Paese d’Oltralpe ha, dunque, riconosciuto il vantaggio del “concetto di fare sistema”, sfruttando l’immagine della Francia nel mondo, al fine di promuovere, nel mercato globale, un catalogo dei propri migliori prodotti, E.Scarci, *Martina: l’ombrello largo di un “segno distintivo” e non un marchio per il made in Italy alimentare*, in Il Sole 24 Ore e Food24, 6 novembre 2014.

presente, in cui l'apertura dei mercati e la liberalizzazione mondiale del commercio, consolidate negli ultimi decenni del secolo scorso, hanno rapidamente ampliato lo "spazio" del reale, nel quale le diverse indicazioni possono esercitare la propria precipua funzione. Nell'attuale contesto globalizzato tali nomenclature finiscono per costituire un indispensabile strumento di tutela dei consumatori, un profilo della materia in grado di meglio delineare i rapporti tra i diversi segni distintivi e, in ultima analisi, un potenziale mezzo dei paesi più sviluppati per riallineare l'"asimmetrica concorrenza" che caratterizza l'attuale panorama economico mondiale.

## Capitolo II

# La tutela multilivello delle Indicazioni d'origine geografica

### 2.1 Indicazioni Geografiche tra opportunità di crescita e pericolo di dannosità

“Romeo può davvero aver creduto che una rosa con qualsiasi altro nome serberebbe immutato lo stesso dolce profumo, ma un formaggio *Feta* con qualsiasi altro nome sarebbe ugualmente venduto al supermercato?”<sup>102</sup>.

Con evidenza emerge da più parti quanto le indicazioni geografiche, che forniscono espressione giuridica al dibattuto concetto di *terroir*<sup>103</sup>, meritino un'adeguata protezione, tenendo conto tanto della dimensione multilivello in cui questi nomi sono destinati a operare quanto delle molteplici implicazioni che possono discendere dalla forma di tutela prescelta<sup>104</sup>. Per loro natura i prodotti contrassegnati da un titolo

102 Trad. “*Romeo may indeed have believed that a rose by any other name would smell as sweet, but would a feta cheese by any other name sell as well in the supermarket?*”. Così T. Josling introduce la sua trattazione del dibattito sulla tutela delle Ig, in T. Josling, *The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict*, in *Journal of Agricultural Economics*, 2006, vol. 57, n.3, p.361.

103 Il concetto di *terroir* incarna il legame essenziale tra il territorio, in cui il bene alimentare o la bevanda ha origine e/o è prodotta, e la conseguente intrinseca qualità del prodotto, o altre specifiche caratteristiche, ugualmente soggette all'apprezzamento del pubblico. Questo concetto, sebbene sia apparso sino ad ora sostanzialmente pacifico, considerando la trattazione di Do e Ig secondo una prospettiva comunitaria, si colloca, in realtà, al cuore della disputa, che si protrae da più di vent'anni, tra USA e UE, emersa, in particolare, nell'ambito dalle negoziazioni condotte in occasione dell'Accordo TRIPS.

104 E' lo stesso T. Josling a richiamare l'attenzione sui molteplici aspetti della protezione delle Ig, i quali, indagati da più autori secondo approcci differenti, appaiono sempre così intimamente correlati tra loro, da risultare difficilmente scindibili, e sono tutti ugualmente necessari per comporre un

di proprietà industriale, e qui in particolare quelli qualificati da Ig, sono propensi e volti alla circolazione e alla commercializzazione fuori dai confini del territorio d'origine o produzione. Invero, i prodotti “tipici”, che della rispettiva provenienza geografica sono al contempo frutto e “bandiera”, attraverso l'esportazione, o anche solo un' incisiva attività di *marketing*<sup>105</sup> e promozione, si rivolgono alla dimensione internazionale del mercato, ed invero, come già evidenziato, quanto più forte si intende presente l'elemento “locale” tanto più necessaria si rivela una tutela che risulti realmente “globale”<sup>106</sup>. Nonostante quest'ultima affermazione sia difficilmente

giudizio completo della realtà, in grado di individuare significato e misura della tutela in esame. La letteratura in materia è focalizzata sugli aspetti più propriamente *giuridici* della problematica, ma ciò non impedisce di considerare anche le implicazioni di natura *economica* e *politica*. Un'analisi *economica* si rende necessaria per due complessi motivi: da un lato determinare un corretto livello di tutela, che tenga conto sia di come tali indicazioni siano più legate alle reputazione già affermatasi che all'innovazione, sia di come poter assicurare il minor costo possibile nello scambio e nelle transazioni del commercio internazionale; dall'altro perseguire, per quanto possibile, l'armonizzazione dei sistemi di tutela, adottati dai diversi Paesi, senza comunque emarginare o sacrificare, gli interessi nazionali sottesi in ogni legislazione domestica. Le implicazioni di natura *giuridica* si concentrano, invece, sulla coesistenza dei diversi sistemi giuridici di protezione delle Ig, sui tentativi di dirimere i conflitti interpretativi della disciplina comune e sul fenomeno supplementare degli accordi commerciali bilaterali. Anche l'approccio *politico* della questione presenta diversi oggetti di indagine: il fondamento culturale del noto conflitto transatlantico; la tipologia di prodotti a cui estendere la suddetta tutela; i possibili effetti sull'economia agricola e rurale della regione interessata; e gli interessi emergenti dai Paesi in via di sviluppo. Il ruolo da questi ultimi giocato sulla scena mondiale è di attualissimo interesse, secondo molteplici prospettive, ma considerando, in particolare, la posizione assumibile, da tali Paesi, nel ventennale conflitto bipolare sulla tutela delle Ig, e la potenzialità di rivelarsi fonti di “nuove” soluzioni, si potrebbe scorgere, nel loro intervento, il preludio di una dirimente reinterpretazione degli accordi internazionali esistenti, almeno secondo quanto i più auspicano, in T. Josling, *The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict*, in *Journal of Agricultural Economics*, 2006, vol. 57, n.3, p.364-365.

105 A tal proposito è interessante richiamare la politica pubblicitaria da *export*, oggi in aumento, condotta da innumerevoli creativi italiani, in agenzie pubblicitarie dislocate all'estero, a partire dagli Stati Uniti fino al c.d. *Far East*. Gli stessi operano per differenti mercati di eccellenza del *Made in Italy*, quali, in particolare, la moda o il settore alimentare e vinicolo. Assorbendo il “sentimento locale” e informandone tutte le operazioni di *marketing* che conducono, le agenzie preposte mirano a incrementare le vendite all'estero delle aziende italiane, permettendone un'espansione spesso indispensabile per la loro stessa sopravvivenza nel mercato globalizzato. Emblematica in tal senso la campagna ideata dalla sede newyorkese della Lorenzo Marini Group e promossa dalla Regione Toscana: nel quartiere Soho, a New York, sulla facciata di un palazzo su cui son soliti apparire i colori dell'americanissima birra *Bud Light*, compare, sotto forma di poster, una grande farfalla di vino color rubino, tipico della Toscana. Inutile soffermarsi sulla forte portata comunicativa del messaggio: il simbolo di un'importante produzione statunitense di birra diviene, infatti, per il vino toscano, il trampolino da cui “elevarsi” alla conquista del mercato americano (G. Di Matteo, *Made in Italy, pubblicitari da export per il rilancio*, in *la Repubblica, Economia-Affari&finanza*, 15 settembre 2014).

106 Così C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, RDI, II, 2004, pp.60-61.

contestabile, fuori dai confini politici di uno stesso Stato, o di un'eventuale realtà regionale dalla disciplina sostanzialmente omogenea (quale l'UE), lo scenario internazionale rimane multiforme, consta cioè di una molteplicità di ordinamenti giuridici differenti<sup>107</sup>, ciascuno competente secondo il principio di territorialità. La frammentarietà giuridica globale, ancora priva di una disciplina di sintesi largamente condivisa<sup>108</sup>, costituisce un rilevante ostacolo alla piena fruizione dei diritti di proprietà

A rafforzare, inoltre, l'importanza di una tutela sovranazionale delle Ig, si può richiamare un noto caso internazionale, che ha visto l'India fronteggiare gli Stati Uniti, al fine di tutelare un proprio tipico prodotto agro-alimentare, nella specie il noto riso *Basmati*. La commercializzazione del prodotto nel mercato americano, saudita ed europeo riveste, nell'economia dei Paesi produttori, nella specie India e Pakistan, un ruolo considerevole, non in termini quantitativi, ma in termini di sicuro valore economico (riportando dati risalenti al 2003 l'esportazione del riso *Basmati* porterebbe un introito annuale ai produttori indiani di circa 350 milioni di dollari e ai produttori pakistani non meno di 250 milioni). Il 2 settembre 1997 un'azienda statunitense, la Rice Tec. Inc. ottiene, presso l'*US Patent Office*, un brevetto per l'invenzione di una nuova linea di riso aromatico ibrido, coltivato sul suolo americano, ottenendo però la registrazione proprio col nome *Basmati*. Inutile evidenziare come il riconoscimento di un tale diritto sulla denominazione, considerando anche l'eventuale minor costo della produzione americana, potesse danneggiare le economie dei due Paesi asiatici produttori, destituendoli dalla posizione da essi ricoperta nel mercato mondiale. Il governo indiano, ancora privo di una legislazione nazionale in tema di Ig, redatta poi nel 1999, ha però rivolto al *Patent Office* un invito a riesaminare il caso, invocando, nell'eventualità di un rifiuto, il ricorso all'OMC per violazione dei termini dell'Accordo TRIPS. Tale accordo ha, in questo caso, supplito alla mancanza di una normativa domestica, di cui l'India ha, a sue spese, riconosciuto l'irrinunciabile necessità. La Repubblica indiana, grazie alla petizione, forte di argomenti di natura scientifica e del sostegno di Europa e Medio Oriente, coesi nel riconoscere un'indebita sottrazione di storia e cultura di un "antico" Paese, ha, di seguito, ottenuto la revoca dell'illegittima registrazione da parte del *Patent Office*.

107 In realtà, secondo uno studio condotto dal Segretariato dell'OMC conclusosi con il Documento IP/C/W/253 del 4 aprile 2001 (nella specie l'indagine constava nel riunire le risposte ad un questionario, relativo alla tutela delle Ig, rivolto a 37 sistemi giuridici nazionali), è possibile suddividere i diversi sistemi nazionali di protezione delle Indicazioni d'origine geografica in tre ampie categorie (secondo un'analisi del 2009, condotta dall'ITC-International Trade Center, i Paesi che attivamente tutelano le Ig ammonterebbero in totale a 167) : i sistemi *sui generis*, sistemi specifici di protezione per Ig e Do (sec. ITC ricorrerebbe in 111 Paesi); i sistemi che adottano la legislazione relativa ai marchi, in particolare ricorrendo ai marchi di certificazione o di garanzia (sec. ITC i restanti 56 Paesi); sistemi che utilizzano la più generale legislazione sulla pratiche commerciali, tra cui quella relativa alla concorrenza sleale e alla protezione dei consumatori (più frequentemente si tratta di un sistema supplementare ai primi due sopra evidenziati). L'analisi delle linee essenziali dei suddetti sistemi sarà oggetto di trattazione di seguito nel prossimo Capitolo. Più dettagliatamente in SCT/9/4, *The definition of Geographical Indications*, 1 ottobre 2002 in [www.wipo.int](http://www.wipo.int), e per l'elenco dei 37 Paesi esaminati spec. Nota 12 p.5. Per un'analoga indagine vedi il rapporto commissionato e finanziato dalla Commissione europea: O'Connor and Company, *I) GI and TRIPS: 10 years later..A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members; II) Protection of Geographical Indications in 160 countries around the world*, in [www.europa.eu](http://www.europa.eu).

108 Diverse convenzioni internazionali multilaterali si sono susseguite durante il secolo scorso, ma l'adesione dei Paesi non si è rivelata sempre uniforme. Senza considerare le Convenzioni di Madrid sulla repressione delle indicazioni false o fallaci e quella di Lisbona sul sistema di registrazione inter-

industriale all'estero, e diviene, inevitabilmente, un scomodo freno al commercio internazionale. Mentre per le Ig la ricerca di armonizzazione tra le diverse realtà giuridiche nazionali si è rivelata ben presto una strada difficilmente percorribile, o quasi impossibile riflettendo su scala mondiale, lo strumento negoziale delle convenzioni internazionali multilaterali ha costituito la soluzione preferibile, dal momento che, sebbene spesso tutt'altro che pacifica, è l'unica in grado di comporre il maggior numero possibile di ordinamenti, garantendo, per lo stesso diritto, un livello minimo di tutela, conseguibile trasversalmente nelle diverse realtà nazionali. In termini più generali, inoltre, non bisogna dimenticare quanto tali convenzioni internazionali abbiano rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo della disciplina delle Ig, determinando la trasformazione delle normative nazionali, talvolta ingenerandone una vera e propria emersione *ex novo*, e in particolare influenzando la progressiva edificazione del sistema comunitario.

Qualsiasi livello di tutela delle Ig si debba analizzare, dalla legislazione domestica a quella transnazionale, individuarne modalità e grado di protezione adeguati si è rivelato determinante per garantire l'effettivo successo del sistema di tutela, idoneo, in tal caso, a portare benefici e non detrimento alle realtà produttive di provenienza dei prodotti<sup>109</sup>. L'adozione dei segni in questione e i relativi investimenti, secondo un'analisi completa, si sono rivelati un'arma a doppio taglio, idonea a co-

---

nazionale delle Do, che hanno raccolto, in termini di Stati sottoscriventi, ben poco successo, nemmeno la Convenzione dell'Unione di Parigi, che riveste tra queste un ruolo senza dubbio preminente, nella sua sesta e ultima revisione conclusasi il 14 luglio 1967 a Stoccolma (che costituisce tuttora la versione in vigore per il nostro Paese, reso esecutivo con la l. 28 aprile 1976, n. 424) ha ricevuto l'adesione o la ratifica da parte di tutti i Paesi unionisti, alcuni dei quali, infatti, ancora applicano versioni precedenti dell'atto. Essa è stata però richiamata dall'Accordo TRIPS, dandole quindi applicazione generale.

109 A tal proposito è ritenuto emblematico come circa il 90% delle Ig provengano da 30 Paesi membri dell'OCSE (c.d. *L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*), la maggioranza dei quali sono tra gli Stati più industrializzati del pianeta. La maggior parte degli altri 160 Paesi conoscono invece, in materia, uno sviluppo ancora incerto e limitato, e solo nei casi in cui questo si possa affermare realmente sussistente, COSÌ AA.VV., *Guide to Geographical Indications Linking products and their origins*, ITC-International Trade Center, Ginevra, 2009

stituire tanto un'opportunità di sviluppo ambientale e crescita economica delle zone interessate, quanto una scelta "onerosa" e particolarmente sconveniente. Le Ig hanno caratteristiche tipiche dei marchi notori: infatti, oltre alle implicazioni a monte della produzione, tra cui lo sviluppo e il miglioramento dell'impiego rurale, l'impatto sulle catene di fornitura<sup>110</sup> e, talvolta, anche la concreta valorizzazione delle realtà locali<sup>111</sup>, è possibile che le stesse assumano una portata fortemente attrattiva, sia per richiamare il turismo *in loco*, che per promuovere altri prodotti o servizi della medesima regione. Partire dalle implicazioni economiche del fenomeno giuridico ha permesso, a molteplici autori, di individuare quali elementi della tutela siano da considerarsi realmente irrinunciabili, al fine evitare che le risorse limitate dei Paesi in via di sviluppo siano sperperate in progetti di affermazione e promozione delle Ig<sup>112</sup>. Tali programmi, per conseguire un effettivo successo, richiedono lunghi tempi di supporto, costi operazionali consistenti e, soprattutto, una politica di gestione ed

110 Un esempio su tutti è il latte italiano impiegato, per circa l'80%, per produrre formaggi qualificati come denominazioni protette (nella specie, 50% per produrre formaggi di pasta dura, 30% formaggi di pasta molle e il solo 20% per il latte da bere e altri usi). I disciplinari di queste ultime, infatti, impongono, nelle rispettive filiere di produzione, l'utilizzo, di latte italiano, che, senza questo impiego, non troverebbe in Italia alcun mercato, costando il 30-40% in più del latte di importazione, F.Capelli, *Valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani tipici e tradizionali*, in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, Fasc.3, 2014, pp. 487-490.

111 Le risorse provenienti dal commercio di Do o Ig, vengono spesso reinvestite nelle realtà locali, al fine di preservarne l'identità storica e tradizionale, fondamento delle Ig stesse. Un'ulteriore finalità dei suddetti investimenti è quella di promuovere una sempre più sofisticata ricerca, indirizzandola verso una produzione equilibrata, che sia sostenibile, efficiente e costantemente rivolta alla domanda di mercato, ma che, al contempo, rimanga forte degli irremovibili standard di qualità, tracciabilità e sanità alimentare.

112 Anticipando alcuni aspetti che saranno di seguito, più succintamente, evidenziati nel testo, la già citata ricerca (*sub* nota 103), condotta sotto l'egida dell'ITC, evidenzia quattro componenti della protezione delle Ig, essenziali per garantire al sistema un'efficacia positiva: in *primis*, una struttura organizzativa ed istituzionale forte; in seguito, un'equa possibilità di partecipazione di tutte le aziende munite dei requisiti prescritti; solide relazioni di mercato, in grado di promuovere la commercializzazione dei prodotti oltre il lungo termine; un sistema giuridico di tutela effettivo, tanto internazionale quanto domestico. In assenza di questi elementi si paventa una struttura di proprietà industriale pervasa da interessi politici, dominata da poche grandi imprese, che possono garantire sia alta qualità, ma che, al contempo, escludono i piccoli produttori, impoverendoli. Ciò va, inevitabilmente, a detrimento del territorio di produzione e, soprattutto, rischiano di erodere, fino alla dissoluzione, le pratiche tradizionali della comunità, che costituiscono quel patrimonio intangibile di (bio-)diversità che ispira tutta la materia giuridica in esame (AA.VV., *Guide to Geographical Indications Linking products and their origins*, ITC-International Trade Center, Ginevra, 2009, p xviii-xix).

un *enforcement* legale mirati ed efficaci. Interessante, in tal senso, la comparazione operata da S. Bowen (docente presso il dipartimento di Sociologia e antropologia della *North Carolina State University*)<sup>113</sup> tra due specifiche realtà produttive di Ig registrate, geograficamente lontane, ma ugualmente caratterizzate da elementi naturali o tipici territorialmente localizzati: il *Comté*, un noto formaggio bovino francese e la *Tequila*, un distillato dell'agave blu ("Agave tequilana") originario del Messico. L'approccio dell'autrice si rivolge, in particolare, alla contrapposizione delle due differenti politiche difensive, scelte e adottate dai rispettivi Governi, deducendo il sistema più efficace da un'attenta analisi sia dell'evoluzione storica dei relativi sistemi di produzione, sia della reputazione e del valore di cui oggi godono i prodotti finali. Operando un sintetico accenno ai risultati dello studio, è da questi emerso che, aver garantito al formaggio francese, poco dopo la sua certificazione di *Appellation d'origine contrôlée* del 1952<sup>114</sup>, già nel 1963, un organismo interprofessionale di filiera, c.d. *Comité interprofessionnel du Gruyère de Comté* (CIGC), che stabilisse regole rigide e specifiche, e monitorasse, da vicino, lo sviluppo dell'intera produzione, ha reso il *Comté* un vero "*Produit de Terroir*". Il modello adottato dallo Stato francese ha, infatti, permesso, nel lungo termine, una graduale, costante valorizzazione del prodotto, estesa, contestualmente, al relativo *terroir*<sup>115</sup>, che è sede imprescindibile degli aspetti distintivi incorporati dalla Ig stessa. Il Governo messicano, titolare dell'Ig sin dal suo riconoscimento nel 1974<sup>116</sup>, ha compiuto la diversa scelta di affidare a un'organizzazione privata, nella specie il *Consejo Regulador del Tequila* (CRT), la catena di supporto, lasciando priva di controllo pubblico la relativa gestione. Tale

113 L'opera di riferimento è S. Bowen, *Embedding Local Places in Global Spaces: Geographical Indications as a Territorial Development Strategy*, in *Rural Sociology*, Vol. 75, N. 2, giugno 2010.

114 Oggi il formaggio *Comté* è registrato come DOP a livello europeo.

115 I confini del territorio interessato, stabiliti originariamente nel 1952, sono stati ridotti progressivamente dal CIGC, comprendendo specifici dipartimenti della Contea Franca, regione della Francia orientale.

116 La *Tequila* è registrata dal 1978, a livello internazionale, come Denominazione di Origine Controllata.

amministrazione, nel corso degli anni, ha causato una progressiva perdita di valore del prodotto, oggi, infatti, dal carattere fortemente industrializzato e non più frutto di lavorazione artigianale, ed ha, inoltre, determinato un considerevole impoverimento dei piccoli produttori della regione<sup>117</sup>, controllati, o meglio travolti, dall'ingresso nella catena produttiva delle grandi multinazionali di liquori. I suddetti casi sembrano confermare la posizione di chi individua nel modello di tutela prescelto, inevitabilmente congiunto al contesto storico, politico e istituzionale di riferimento, il *discrimen* tra il successo o meno del sistema di riconoscimento delle Ig. Il modello di protezione, che, ad oggi, sembrerebbe dunque portante, mostra la necessità di una struttura organizzativa di supporto e gestione forte<sup>118</sup> e di un intervento dello Stato equilibrato, che adotti una normativa difensiva e, al contempo, promozionale adeguata, ma, soprattutto, ne garantisca l'applicazione intervenendo con un efficiente ed equo sistema di controlli pubblici<sup>119</sup>.

---

117 I confini della zona di produzione della Ig *Tequila* sono stati definiti dal governo federale e sono piuttosto estesi, ricomprendono l'intero Stato messicano di *Jalisco* e parte di diversi Stati confinanti.

118 A tal proposito, si rivela interessante una ricerca condotta dalla Commissione europea, nel corso dell'anno corrente, concernente proprio i migliori sistemi di garanzia della qualità alimentare. In esito all'indagine, il Comitato interprofessionale del *Comté*, insieme al Consorzio italiano del Parmigiano-Reggiano, sono risultate essere le due realtà maggiormente efficienti. Tali organizzazioni, composte da innumerevoli piccoli produttori, incarnano "sistemi basati su strutture professionali preesistenti e di comprovata solidità", i quali, ad oggi, sembrerebbero garantire, nel settore in esame, i risultati di gran lunga migliori, in *Una relazione mette in evidenza gli aspetti economici dei sistemi di qualità alimentare* disponibile su [agris.europa.eu](http://agris.europa.eu).

119 In riferimento a queste ultime considerazioni merita sottolineare che il riconoscimento delle associazioni private tra produttori come un efficace strumento di gestione e tutela abbia avuto, in sede europea, anche riscontro normativo. In particolare il riferimento è diretto ad alcune modifiche, apportate dal Reg. 1151/2012 alla previgente disciplina (*ex Reg. 510/2006*). Infatti, mentre nel Reg. del 2006 l'unico compito specificamente riconosciuto in capo a tali Associazioni constava nella proposta della domanda di registrazione (e nella definizione del disciplinare), nell'attuale normativa al "gruppo richiedente" si affiancano "Gruppi" (di cui la definizione *ex art. co. 1 n. 2* del Regolamento) con molteplici funzioni di tutela, informazione e promozione (*ex art. 45*). Nel nostro Paese, con la Legge comunitaria 526/1999, le medesime attività vengono attribuite ai *Consorzi di tutela*, che svolgono "una precisa azione di *governance* del sistema delle Denominazioni" (F.Arfini, *Il nuovo Pacchetto Qualità: uno strumento (potenziale) a supporto delle politiche sviluppo rurale*, *Agriregionieuropa*, anno 9 n.35, Dicembre 2013)

## 2.2 Sistemi di protezione internazionali e regionali (UE)

Le Convenzioni internazionali, che hanno disciplinato le Ig a partire dalla fine del XIX secolo, hanno fornito un fondamentale contributo alla progressiva definizione dell'attuale livello di tutela dei diritti di proprietà industriale *ivi* considerati. L'evoluzione della normativa ha coinvolto e trasformato sia la natura e il contenuto della tutela, che i relativi strumenti applicativi e sanzionatori. Partendo, nella trattazione, dalla prima Convenzione multilaterale in materia di proprietà intellettuale, la più volte citata Convenzione dell'Unione di Parigi del 1883 (da ora in poi CUP), che consta attualmente di una considerevole partecipazione di Paesi nel mondo<sup>120</sup>, si attraversa necessariamente il quasi coevo Accordo "particolare"<sup>121</sup> di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, di ben più limitato successo<sup>122</sup>, per giungere, infine, ad analizzare i tre diversi sistemi di tutela più consistenti<sup>123</sup>, che si avvicinano sulla scena globale attuale e di cui è in corso un perdu-

120 I Paesi aderenti e partecipanti all'Unione di Parigi, *ex artt.* 20-21 della CUP stessa, sono elencati nel sito ufficiale della WIPO (OMPI in italiano, in [www.wipo.int](http://www.wipo.int)) ed ammontano, ad oggi, a 176 Nazioni. La Convenzione dell'Unione di Parigi rappresenta, pertanto, uno dei trattati con più larga diffusione globale.

121 Gli Accordi "particolari", talvolta anche istitutivi di vere e proprie unioni, sono Convenzioni multilaterali stipulate in seno all'Unione di Parigi da parte di Stati unionisti, in base al disposto *ex art.* 19 CUP (di cui il testo dispone: "*I Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale in armonia con le disposizioni della presente Convenzione*") e col fine di approfondire, integrare o specificare la disciplina comune della Proprietà Industriale, mirando ad aumentarne il grado di tutela. Tali accordi, in stretto rapporto con la Convenzione di Parigi, si collocano, rispetto alla stessa, in una posizione di subordinazione (in tal senso anche la lettera della norma della CUP sopra citata), anche se, laddove si rendesse necessario un coordinamento tra le rispettive disposizioni, si ricorrerebbe all'operato del *Bureau International* dell'OMPI, attuale organo amministrativo delle Unioni di Parigi e Berna (vedi nota succ. n 118). Per quanto riguarda la tutela delle Ig, le Convenzioni particolari, che è necessario richiamare, sono circoscritte al già citato *Arrangement* di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false e fallaci del 14 aprile 1891 e all'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958, il quale trova, a sua volta, fondamento nel precedente sistema di registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, istituito con l'Accordo di Madrid del 1891 e il relativo Protocollo. Per approfondire vedi L.C. Ubetazzi e Marchetti P.G. (a cura di), *Convenzione d'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*, in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, CEDAM, Padova 2004, pp. 87 e ss.

122 I Paesi aderenti al suddetto *Arrangement* ammontano solo a 36 Nazioni, dati raccolti in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

123 I sistemi di tutela delle Ig, di cui al riferimento nel testo, sono L'Accordo di Lisbona del

rante dibattito di revisione e riforma<sup>124</sup>.

### 2.2.1 Le prime Convenzioni internazionali multilaterali

La Convenzione di Parigi, oltre a rappresentare la prima fonte di disciplina internazionale della materia in esame, tuttora in vigore, ha il merito di aver istituito una vera e propria Unione “generale” di Paesi, con un’autonoma struttura organizzativa permanente<sup>125</sup>, personalità giuridica internazionale e carattere aperto. Inoltre, è importante ricordare che l’Accordo in questione riveste, ancora oggi, un ruolo di certa preminenza all’interno della disciplina internazionalistica complessiva e costituisce, anche per la Giurisprudenza interna degli Stati membri, uno strumento di riferimento e confronto importante<sup>126</sup>.

---

1958, l’Accordo TRIPs risalente al 1994, stipulato nell’ambito dell’OMC, e il sistema regionale comunitario, delineato nel Reg. 510/2006 e recentemente riformato dal Reg. 1151/2012, tutti oggetto di successiva trattazione comparativa.

124 Le Convenzioni internazionali citate non esauriscono di certo gli accordi che i singoli Stati concludono al fine di garantire, ai prodotti nazionali, un accesso preferenziale in determinati mercati esteri o di ottenere, più facilmente, riconoscimento e tutela dei propri diritti di proprietà industriale. Infatti le stesse Ig fanno ormai parte di molteplici Accordi, sia regionali che bilaterali, tra cui un esempio importante, ulteriore rispetto all’UE, è il trilaterale *American Free Trade Agreement* (NAFTA, in italiano “Accordo nordamericano per il libero scambio”), che all’art. 313 prevede un’approfondita tutela sia dello statunitense *Bourbon Whiskey*, sia del canadese *Whiskey* che della *Tequila* messicana. Sebbene sia ancora di marginale interesse a livello globale, un’ulteriore organizzazione, che tutela la proprietà intellettuale includendo anche Ig ed Espressioni culturali tradizionali, è rappresentata dall’*Organizzazione Africana di Proprietà Intellettuale* (OAPI), di cui sono attualmente membri 17 Paesi, di lingua francese, del continente africano centro-occidentale, maggiori informazioni disponibili in [www.oapi.int](http://www.oapi.int).

125 Più precisamente, oggi, l’Unione di Parigi è amministrata e gestita, insieme con l’Unione “particolare” di Berna, istituita nel 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, dal *Bureau International* dell’OMPI, che ha sostituito il BIRPI, *Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, la struttura organizzativa che dal 1893 ha svolto le medesime funzioni amministrative. L’OMPI è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, operativa dal 1967, con la precipua missione di sviluppare un esteso ed effettivo sistema di protezione della proprietà industriale, promuovendo l’indispensabile cooperazione tra tutti gli Stati per perseguire un progresso globale e sostenibile, e garantendo, inoltre, per i 188 Paesi membri, costante assistenza e informazione in materia.

126 Citando due casi analoghi, in cui compare la medesima ricorrente, nella specie la *Scotch Whiskey Association* (i.e. associazione britannica di produttori o esportatori di Scotch Whiskey e altre bevande liquorose che ne contengano anche solo una base, ma che siano tutte ugualmente prodotte in Scozia), legittimata all’azione, fuori dai confini britannici, proprio dall’art. 10bis co. 2 della CUP, si richiamano: la nota sentenza della settima Corte distrettuale statunitense del 12 novembre 1973, *The Scotch Whisky Association v. Barton Distilling Company* (489 F.2d 809, disponibile in [www.ecases.us](http://www.ecases.us)); e la sentenza italiana, inerente ad un caso di concorrenza sleale, del Tribunale di Mondovì del 25 ottobre 1995 (per il testo e un’analisi approfondita dei precedenti in materia vedi V.Jandoli, *Scotch Whiskey*

La CUP può avere una portata più o meno estesa a seconda dell'interpretazione che si intenda accogliere. Taluni ne evidenziano l'innovatività di aver imposto, a ciascun Stato membro, di assimilare ai propri cittadini, nella tutela dei diritti di proprietà industriale, tutti i soggetti appartenenti agli altri Paesi unionisti, garantendo loro un trattamento equivalente e non discriminatorio (c.d. trattamento unionista)<sup>127</sup>. Altri intravedono nella CUP la più ambiziosa finalità di avvicinare progressivamente le legislazioni nazionali, iniziando col riconoscere un minimo contenuto di tutela, che possa essere comune a tutti i Paesi sottoscrittenti<sup>128</sup>. Pur condividendo quest'ultima lettura, in linea con la tendenza evolutiva della materia, dal testo della Convenzione emerge un sostanziale rinvio agli ordinamenti locali o nazionali, esortando i relativi legislatori a intervenire, laddove questi siano ancora inadeguati, e finendo, inevitabilmente, per evidenziare la mancanza di reale portata precettiva delle disposizioni convenzionali. La condotta illecita, disposta all'art. 10 CUP, è integrata nell'ipotesi "di utilizzazione diretta o indiretta di un'indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante". Sebbene l'illiceità sembri discendere dalla sola falsità dell'indicazione, a prescindere dal fatto che ne derivi un inganno per il pubblico<sup>129</sup>, l'interpretazione prevalente

*e concorrenza sleale*, in *Il Diritto Industriale*, n.3/1996). Accennando al caso più risalente, si tratta di un'azienda di Panama che produceva una combinazione di malto di Scozia e liquori locali, etichettandola con il nome di 'House of Stuart Blended Scotch Whisky'. La *District Court*, adita dalla SWA, ha riconosciuto, in tale condotta, una violazione tanto della *US Trademark law* quanto della Convenzione di Parigi, dal momento che la denominazione in questione suggeriva ai consumatori l'origine scozzese dell'intero prodotto. Interessante come la Corte americana si rivolga espressamente alla percezione del pubblico, considerando la stessa essenziale al fine di determinare se si tratti di un'ingannevole indicazione di provenienza o di un generico nome di fantasia, non registrato.

127 Vedi le disposizioni *ex artt.* 2 e 10 *ter* CUP e i relativi principi di assimilazione e reciprocità.

128 Approcci interpretativi differenti, evidenziati più dettagliatamente in L.C. Ubertazzi e Marchetti P.G. (a cura di), *Convenzione d'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*, in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, CEDAM, Padova 2004, pp. 94-96.

129 Emblematico in tal senso è infatti il quesito posto dal professore D.Gangjee all'inizio della trattazione sulle Indicazioni di provenienza, nell'ambito sia della Convenzione di Parigi che dell'*Arrangement* di Madrid (Parte I in D.Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, p. 21): "Should the scope of protection depend upon the message they convey to particular audiences or should they be protected regardless of a semantic reception, because they are valued for other reasons?" [trad. "La portata della protezione dovrebbe dipendere dal

ne circoscrive il ricorso ad una presunta o comprovata percezione distorta dei consumatori<sup>130</sup>. Interessante anche l'assenza, nella fattispecie di illecito, di qualsiasi considerazione sull'incidenza della provenienza sulle caratteristiche o la qualità del prodotto, anche se sembra potersi ritenere che la disposizione in esame sia nata proprio con particolare riferimento a questa delimitata categoria di prodotti, probabilmente di natura agricola o alimentare<sup>131</sup>. Anche il profilo sanzionatorio è nella sostanza demandato ai legislatori nazionali: infatti la sola sanzione espressamente prevista dalla CUP, richiamata dall'art. 9, è il sequestro all'importazione, debolmente integrata dal rinvio ai "mezzi legali idonei" che i Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare, in base al co. 1 dell'art. 10ter, per perseguire la repressione degli atti illeciti ex artt. 9, 10 e 10bis. Di particolare interesse si rivela la lettura binaria del testo convenzionale proposta da D. Gangjee<sup>132</sup>, che, in riferimento al fenomeno delle Ig, individua, nella complessità del testo, due contrapposti strumenti di tutela: la disciplina della concorrenza sleale ex art. 10bis e il ricorso al marchio collettivo ex art. 7bis. La scelta di seguire due traiettorie parallele, quali le Ig (oggi oggetto di disciplina non più solo della concorrenza sleale, ma anche del diritto industriale) e i marchi, è stata, in realtà,

messaggio che queste (le indicazioni geografiche) veicolano ad un pubblico specifico o dovrebbero essere tutelate a prescindere dal significato percepito, in quanto valutate per ulteriori ragioni?"].

130 Posizione affermata chiaramente in A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè editore, Milano 2012. Nella stessa direzione si rivolge anche D. Gangjee, che pone al centro della sua indagine, inerente all'articolo in questione, l'art. 10 CUP, cosa si intenda per "falsa Indicazione di provenienza", cioè quali ipotesi concrete possano integrare la suddetta norma convenzionale. Ebbene, in origine, ai proponenti della tutela delle Ig, sembrava essere sufficiente, per integrare l'illecito, che l'indicazione riportata sul prodotto fosse "letteralmente falsa", indicasse cioè un luogo differente da quello di reale produzione. Il fondamento di quest'orientamento era lo scopo del disposto, come allora inteso, cioè quello di riservare l'uso delle indicazioni geografiche d'origine ai soggetti stabiliti nel territorio, senza considerare la percezione di alcun particolare pubblico. Da qui la necessità dell'interpretazione meno restrittiva, oggi ormai prevalente, evidenziata da A. Vanzetti, che trova la sua completa cristallizzazione solo nell'art. 23 dell'Accordo TRIPs, sulla protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici. Così D. Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, pp. 43-46. Sulla rilevanza della vedi il già citato (sub nota 121) caso statunitense *The Scotch Whisky Association v. Barton Distilling Company*.

131 A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè editore, Milano 2012, in particolare p. 358.

132 L'opera di riferimento è la già citata D. Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, pp. 21-64.

condivisa da diversi Paesi, di cui molteplici in ambito europeo. Il co. 2 dell'art. 10bis CUP<sup>133</sup>, dalla lettera generica e, per questo, fortemente inclusiva, sembra poter essere integrato non solo da una falsa rappresentazione<sup>134</sup> dell'origine del prodotto, ma anche da un'eventuale azione denigratoria o di appropriazione indebita di pregi<sup>135</sup>. Rimanendo, però, il contenuto della disciplina della concorrenza sleale sostanziale appannaggio degli ordinamenti nazionali, che non sembrano conseguire una reale armonizzazione nemmeno laddove consistano in realtà giuridiche storicamente omogenee, come quelle proprie dei Paesi europei, la norma di riferimento appare, ancora una volta, dall'efficacia prettamente programmatica. Facendosi portatore di una misura standard e flessibile in grado di innestarsi, senza attriti, nelle molteplici

---

133 L'articolo in questione, introdotto nel corso della revisione di Bruxelles nel 1900 (co 1) e ampliato successivamente dalle Conferenze de L'Aia nel 1925 (co 2) e di Lisbona nel 1958 (co 3), attualmente dispone: (Art. 10bis CUP\_ *Concorrenza sleale*)

"1. I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.

3. Dovranno particolarmente essere vietati:

1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

2) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci."

134 Dalla lettera della norma, secondo alcuni, sembrerebbero emergere dubbi sull'ammissibilità delle Indicazioni geografiche di provenienza meramente ingannevoli, all'interno della disciplina della concorrenza sleale (ex art. 10bis CUP), considerando, inoltre, che tale riserva si estenderebbe anche all'art. 22 co. 2 dell'Accordo TRIPs, che rinvia all'articolo in questione. Accresce tale incertezza la vicenda, verificatasi in occasione della Conferenza di revisione della CUP a Lisbona nel 1958, della proposta, avanzata dall'Austria, di aggiungere anche il termine "*origin*" all'elencazione di chiusura del co. 3 dell'art. 10bis, includendolo, dunque espressamente, tra gli elementi in cui il pubblico può cadere in errore. Essendo stato, però, il termine rimosso dal testo definitivo, a seguito del solo voto contrario degli Stati Uniti, opposto nel corso della Conferenza plenaria conclusiva, è facile presumere un'espressa volontà contraria all'estensione della normativa. In tal senso D.Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, in particolare p. 59.

135 È importante ricordare che le condotte sopracitate integrino, nell'ordinamento italiano, gli atti di concorrenza sleale, così come risultano espressamente delineati all'art. 2598 cc.

e differenti legislazioni nazionali, l'art. 10bis, può rappresentare solo una risorsa addizionale, comunque rafforzativa, di una diversa, effettiva protezione internazionale delle Ig<sup>136</sup>.

La difficoltà di assimilare al sistema di registrazione dei marchi di fabbrica e commercio, *ex art 6 CUP*, i marchi collettivi<sup>137</sup>, infatti espressamente previsti all'art. 7bis<sup>138</sup>, è emersa fin dalla stesura del testo originale della Convenzione. Molteplici

---

136 Su questa posizione si colloca, ancora, D.Gangjee. Ma i limiti effettivi propri dello strumento della concorrenza sleale sono, in realtà, rilevati e condivisi dalla maggior parte degli autori, tra cui sia M. Blankeney (in *The protection of Geographical Indications-Law and Practice*, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, USA 2014, pp. 9-11), che ne evidenzia, soprattutto, la mancanza di un'efficacia *erga omnes*, sia C. Wadlow (in *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, Sweet & Maxwell, 2011, pp. 61-62), che articola maggiormente la sua critica. Infatti, secondo quest'ultimo autore, la condotta concorrenziale, eventualmente indagata, è circoscritta ai soli rapporti tra produttori concorrenti e lo standard di correttezza non è fondato su precetti etici astratti, ma rimane ancorato a considerazioni meramente pragmatiche. Le attività dovrebbero, quindi, essere vietate valutando l'operato dei soggetti interessati, esclusivamente per come è realmente posto in essere sul mercato rilevante, sulla base di coerenti esempi di scambio leale e non certo di "zelanti dichiarazioni di buona condotta". Inevitabilmente sono l'interesse del consumatore ed eventuali, ulteriori esigenze pubbliche, per quanto rilevanti, ad essere emarginati dal giudizio in questione, fino, talvolta, a risultarne fortemente sacrificati.

137 Una definizione dei suddetti marchi non è contenuta nell'art di riferimento della CUP, che ne effettua, secondo alcuni, anche una delimitazione, utilizzando la locuzione del co. 1 "appartenenti a collettività" (vedi nota succ.), intendendo per collettività gruppo di produttori o esportatori di prodotti provenienti da un *terroir*, che escluderebbe, pertanto, i marchi collettivi di cui possono essere titolari Stati o altri organismi pubblici. Oggi, anche a seguito dell'Accordo TRIPs, i marchi collettivi godono di una vasta protezione, tanto negli ordinamenti nazionali, quanto in quelli regionali, così come emerge anche dall'esito del questionario WIPO sul diritto dei marchi e sulla pratica della materia (SCT/11/6) riportato nel documento WIPO/Strad/INF/1. Anche se definito secondo termini nazionali in parte differenti, i tratti comuni individuano il marchio collettivo come un segno che deve la propria distintività all'utilizzo esclusivo da parte soggetti, tutti necessariamente, membri di una specifica associazione, munita di una propria, peculiare regolamentazione di produzione e di adeguati controlli. Qualità o attitudine del prodotto, provenienza geografica o altre caratteristiche, rappresentano poi particolarità definite e controllate dall'associazione stessa, così delineato in SCT/237/3 in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

138 Articolo introdotto nella Convenzione dell'Unione di Parigi nel corso della Conferenza di revisione di Washington nel 1911 e poi sviluppato in quella di Londra del 1934, che oggi dispone:

(Art. 7bis CUP\_ *Marchi: Marchi collettivi*)

"1. I Paesi dell'Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.

2. Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse.

3. Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza

elementi propri della natura intrinseca del marchio collettivo si rivelano lontani dalla nozione di marchio individuale, ancor più evidenti laddove si riconosca l'interesse collettivo in un termine geografico. Infatti questa 'struttura plurima' può riflettersi in mancanza sia di distintività<sup>139</sup> del segno, che di specificità merceologica dei prodotti contrassegnati, soprattutto, in quest'ultimo caso, qualora il *terroir* sotteso sia particolarmente vasto, anche nell'eventualità, quindi, di un marchio collettivo nazionale<sup>140</sup>. L'art 7bis sembra tuttavia riconoscere al marchio collettivo un grande rilievo, prescrivendo, infatti, ai Paesi dell'Unione, l'ammissione dei suddetti marchi al deposito e alla tutela, concedendo due soli limiti restrittivi, quali la contrarietà alla legislazione nazionale del Paese o al pubblico interesse. Questo "entusiastico" pensiero di primo novecento, che oggi potremmo definire di straordinaria lungimiranza, appare manifesto in due studi pubblicati da AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*) nel 1901. I suddetti interventi sono attribuibili a M. Amar, che riconosce nei marchi collettivi la soluzione alle molteplici difficoltà che emergono dalla tutela dei segni geografici, e al più accorto J. Pey, che, ponendo in stretta correlazione indicazioni di provenienza e marchi collettivi, presume la portata intergenerazionale della relativa discussione<sup>141</sup>. Lo slancio e l'impor-

non sia contraria alla legge del Paese di origine, per il motivo che essa non è stabilita nel Paese ove la protezione è richiesta o che non è costituita in conformità della legislazione di detto Paese."

139 L'argomento è in realtà controverso e sarà oggetto di trattazione, di seguito, nel corso del terzo Capitolo.

140 In realtà è interessante menzionare un risalente caso di marchio collettivo nazionale, il segno "Unis" o "Unis-France" (abbreviazione di "Union nationale intersyndicale des marques collectives"), esaminato nella sezione *Études générales* della *Propriété Industrielle* (Rivista mensile del *Bureau international pour la protection de la propriété industrielle*, con sede a Berna) del 1934, in cui però si individuano tutte le più importanti implicazioni della più attuale configurazione del marchio collettivo. Il segno in questione, oggetto di registrazione internazionale, figurava da solo o accompagnato dai marchi individuali propri dei membri dell'Unione nazionale. Infatti "Unis" o "Unis-France" rappresenta un segno a disposizione di produttori di nazionalità francese per contrassegnare prodotti fabbricati in Francia, con materie prime sempre provenienti dal territorio francese. Nell'articolo di *Propriété Industrielle* si sottolinea, però, come il *Bureau* ignori ancora se e con quali modalità vengano effettuati controlli sulla produzione e sull'impiego del frutto finale e l'insufficienza di indicazioni in questo senso abbiano impedito, fino ad allora, di riconoscere al segno nazionale titolo di marchio di qualità, *Etudes générales*, in *Propriété Industrielle*, anno L n 11, Berna, 30 novembre 1934, p.191.

141 Vedi *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambri-

tanza, originariamente attribuiti a questa tipologia di marchio<sup>142</sup>, in realtà, sembrano col tempo essersi persi, fino, almeno, alla riemersione nei dibattiti odierni, che ne individuano le potenzialità in un possibile, per quanto ancora controverso, rapporto con Ig e Do<sup>143</sup>. Nonostante permangano molteplici incertezze, tra cui le irrisolte questioni di titolarità<sup>144</sup> e utilizzazione diffusa, la riemersione del dibattito intorno all'art 7bis della CUP conferma come la “reputazione collettiva” di delimitate realtà territoriali, sia, ancora una volta, al centro dell'interesse globale.

La Convenzione di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza<sup>145</sup> false e ingannevoli, conclusa il 14 aprile 1891, interviene con lo scopo di specificare maggiormente gli obblighi<sup>146</sup> generali riconosciuti in capo ai Paesi membri dalla precedente Convenzione di Parigi. L'art 1 co. 1 di questo *Arrangement*<sup>147</sup>, infat-

---

dge 2012, pp. 60-64.

142 E' interessante ricordare che appartiene ai primi dibattiti, successivi all'introduzione dell'art 7bis, l'avanzamento della proposta, rimasta peraltro senza alcun effettivo seguito, di concludere un Accordo internazionale concernente, esclusivamente, la disciplina dei marchi collettivi, al fine di individuarne e sfruttarne tutte le presunte potenzialità.

143 Infatti al quarantesimo Congresso, tenutosi a Gothenburg, dall'8 al 12 ottobre 2006, AIPPI ha posto alle delegazioni nazionali e regionali partecipanti, tra altri, questo stesso quesito, “Q 191: *Relationship between trademarks and geographical indications*”, le cui relazioni di risposta sono contenute in AIPPI Yearbook, II, Zurigo 2006 disponibile in [www.aippi.org](http://www.aippi.org) (Tali relazioni saranno oggetto di successivo approfondimento).

144 Individuare, tra Governi nazionali, locali e rappresentativi della regione interessata o associazioni rappresentative dei produttori privati, una titolarità adeguata, in termini sia di giustizia che di diritto, ripropone, in realtà, considerazioni analogamente svolte per Ig e Do, anche se, sicuramente, ben più controverse, come, in realtà, già in parte evidenziate nel corso del I Paragrafo del primo Capitolo di questa trattazione.

145 E' corretto sottolineare che è opinione prevalente estendere l'efficacia della norma anche alle Denominazioni d'origine. E' stato, inoltre, espressamente specificato dalla giurisprudenza italiana, come la provenienza indicata si riferisca non solo a quella commerciale, ma anche a quella geografica, essendo la disposizione dell'art. 3 finalizzata a impedire che l'acquirente sia tratto in inganno riguardo alla vera origine del prodotto, vedi in particolare la pronuncia del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, del 9 marzo 2006, n. 157.

146 Termine in realtà improprio, considerando che nessuna della due Convenzioni sopracitate prevede alcun procedimento sanzionatorio nei confronti dello Stato eventualmente inadempiente.

147 L'art. 1 dispone:

“(1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà *sequestrato* alla importazione in ciascuno dei detti paesi.

(2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza

ti, sembra riprendere la stessa struttura dell'art. 10 CUP<sup>148</sup>, estendendo però espressamente la norma a “indicazioni false e *ingannevoli*...direttamente o indirettamente indicate come Paese o luogo d'origine” del prodotto. Il testo convenzionale prevede le sanzioni speciali del sequestro (Art. 1 co. 1), già menzionato all'interno della CUP, e del divieto all'importazione (co. 3), ma, laddove queste risultassero non ancora previste negli ordinamenti nazionali, in attesa di una loro quanto prossima adozione, dispone l'applicazione delle corrispondenti leggi nazionali inerenti a marchi e nomi commerciali (co. 5). Insistendo sulla necessità di un serio impegno dei Paesi membri nel reprimere qualsiasi condotta ingannevole nei confronti del pubblico, la Convenzione, *ex art. 3bis*, prescrive ai suddetti Stati, di proibire l'uso di indicazioni false o fallaci in qualunque tipologia di comunicazione commerciale, che sia impiegata nella vendita, nell'offerta all'acquisto o, anche solo, nelle immagini o nei messaggi pubblicitari, volti alla promozione dei prodotti. L'esiguo numero di Paesi sottoscrittori dovuto, secondo alcuni, in gran parte, all'inserimento di una scomoda disposizione<sup>149</sup>, rende la suddetta Convenzione oggetto di minor interesse rispetto

alle altre. Secondo altri, invece, l'*Arrangement* di Madrid rappresenterebbe proprio

sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.

(3) Se la legislazione di un Paese non ammette il sequestro all'importazione, il sequestro è sostituito dal *divieto di importazione*.

(4) Se la legislazione di un Paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto di importazione, né il sequestro all'interno dello Stato, e fino a quando la legislazione non sarà modificata di conseguenza, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai rimedi che la legge di tale Paese assicura in questi casi ai propri cittadini.

(5) In assenza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle indicazioni false o fallaci di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni di legge su marchi o nomi commerciali.”

148 La natura o le caratteristiche del prodotto imputabili alla provenienza sono, ancora una volta, prive di qualunque considerazione al fine di integrare l'illecito qui delineato.

149 Il riferimento è in realtà rivolto principalmente all'art. 4 della Convenzione, che permette, a ciascun aderente, di decidere quali indicazioni, in ragione del loro carattere generico, non far ricadere sotto l'egida dell'Accordo, ma esclude, però, dall'efficacia della suddetta norma, le indicazioni relative ai prodotti vinicoli. E sembra proprio quest'ultima restrizione, secondo alcuni, ad aver limitato l'interesse di Paesi commercialmente importanti alla sottoscrizione dell'Accordo ed averne così inficiato il successo, tra questi in particolare M. Blankeney, *The protection of Geographical Indications-Law and Practice*, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, USA 2014, pp.12-13.

il momento iniziale della transizione, volta ad impiegare le Do e, soprattutto, la con-naturata logica del *terroir*; nel superare i limiti di un originario modello di senso delle Indicazioni di origine geografica, che tende alla mera verità letterale<sup>150</sup>.

La Convenzione internazionale sull'uso delle denominazioni d'origine e tipiche di formaggi, nota come Convenzione di Stresa, conclusa il 1 giugno 1951 ed entrata in vigore, successivamente, il 1 settembre 1953, si colloca fuori dall'ambito dell'Unione di Parigi, ma si rivela, comunque, degna di attenzione. I Paesi aderenti alla Convenzione, tutti appartenenti all'ambito territoriale europeo<sup>151</sup>, al fine di ottenere un uso leale delle denominazioni d'origine o tipiche di formaggi, si impegnano a definire ed indicare le caratteristiche fondamentali dei prodotti caseari, a cui queste si riferiscono, per proteggerne le peculiarità e garantire un'adeguata informazione agli acquirenti<sup>152</sup>. Anche sulla base di queste iniziali considerazioni, i suddetti Paesi si obbligano a vietare l'uso di false denominazioni d'origine sul territorio, “nelle lingue del Paese o in altra straniera” (Art. 1 co. 2), e ad assicurare l'adozione di tutte le misure necessarie per l'applicazione della Convenzione (Art.1 co.1). L'Accordo, che prevede un approfondito generale livello di tutela, vietando, *ex art.* 1 co. 3, sia le indicazioni oggettivamente false, che quelle in grado di produrre, in qualunque modo, confusione nel pubblico, prevede però due differenti categorie di prodotti, taluni designati da *Denominazioni d'origine (Appellations d'origine)* e talaltri da *Denominazioni tipiche (Dénominations de fromages)*. Le Denominazioni d'origine, elencate<sup>153</sup> nell'*Allegato A* della Convenzione, si riferiscono esclusivamente a for-

---

150 Cfr. D.Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, nella specie p.65.

151 I Paesi firmatari sono: Austria (12 giugno 1953), Danimarca (2 agosto 1953), Francia (20 maggio 1952), Italia (10 marzo 1953), Paesi Bassi (29 ottobre 1955), Norvegia (31 agosto 1951), Svezia (27 gennaio 1951) e Svizzera (5 giugno 1951).

152 In questo senso dispone il preambolo al testo della Convenzione.

153 Il numero di tali prodotti caseari è in realtà estremamente ridotto, trattandosi solo di Gorgonzola, Pecorino Romano, Parmigiano Reggiano e Roquefort.

maggi “tradizionalmente fabbricati o raffinati in determinate regioni conformemente agli usi leali e costanti del luogo”, cioè non riproducibili altrove. Tali denominazioni ricevono una tutela piuttosto ampia, essendo riconosciuto al titolare un diritto d’uso assoluto ed esclusivo, infatti, sono tutelate sia se utilizzate sole, sia se accompagnate da espressioni quali “tipo”, “uso”, “genere” o altre forme analoghe, che lascino comunque presumere la sussistenza di un indebito agganciamento (Art. 3). Una protezione più ridotta viene attribuita alle Denominazioni tipiche, di cui l’elenco per Paese nell’*Allegato B*<sup>154</sup>, definite dallo Stato contraente interessato sulla base di indicazioni riferite “sopra tutto alla forma, al peso, alle dimensioni, al genere e al colore della crosta e della pasta, come pure al contenuto in sostanza grassa” (Art. 4 co.2). Per queste denominazioni, infatti, è ammesso un uso legittimo da parte degli altri Paesi contraenti, per formaggi prodotti nel proprio territorio, ma esclusivamente rispettandone i limiti stabiliti *ex art.* 4 co.3, che consistono, nel rispetto delle peculiarità del prodotto, riportate nell’*Allegato B*, e nell’indicazione del reale Paese di provenienza, con lo stesso rilievo grafico della Denominazione tipica del formaggio. Il “minor valore” riconosciuto a queste ultime designazioni sembra risiedere in una loro possibile utilizzazione “quasi generica”, per indicare prodotti analoghi non realizzati nel Paese d’origine (cui resta affidata l’indicazione delle caratteristiche del prodotto) ma in altri Stati contraenti, sebbene per alcune di queste, successivamente registrate in sede europea come DOP o IGP, tale considerazione non abbia più alcun fondamento. In realtà, considerando la sostanziale sovrapposibilità degli Stati membri tra la suddetta Convenzione e l’UE (tranne la Svizzera), la questione del rapporto tra la disciplina convenzionale e il sistema comunitario di registrazione di DOP e IGP, può risultare facilmente controversa, laddove, tra le rispettive disposizioni, emerga una conflittualità normativa. A tale questione sembra però essere già pervenuta una

---

154 In questo caso l’elenco si rivela, invece, piuttosto ampio.

chiara ed omogenea risposta giurisprudenziale, tra cui è interessante menzionare, in particolare, due rilevanti pronunce della Corte di giustizia<sup>155</sup> ed una più recente significativa sentenza del Tribunale di Milano<sup>156</sup>. Il principio generale, filo conduttore di tutte queste pronunce, risiede nella prevalenza delle disposizioni del Trattato su quelle della Convenzione di Stresa, secondo quanto disposto dall' art. 351 TFUE, (“*Successione degli Stati nei Trattati*”, già art. 307 del Trattato CE), limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri. Si afferma, inoltre, l'obbligo degli Stati membri dell'UE di continuare a rispettare gli accordi validamente conclusi con Stati terzi, i cui diritti, necessariamente estranei agli effetti dei Trattati europei e della derivata legislazione, non possono in alcun modo esserne pregiudicati. Anche in questo caso, non è certo l'esiguo numero di Paesi sottoscrittori la Convenzione a determinarne rilievo nella disciplina internazionalistica generale delle Do, quanto, invece, la previsione binaria di Denominazioni d'origine e tipiche, differenziate in base sia ai requisiti di iscrizione che al consequenziale trattamento giuridico. Successivamente, in un ambito merceologico certamente più esteso rispetto a quello meramente caseario, infatti, analoga bipartizione è stata proposta e sottoscritta da molteplici Paesi, nella specie, in occasione della Convenzione di Lisbona del 3 ottobre 1958 concernente la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale.

155 I due casi citati sono rispettivamente il caso *Deserbais* del 22 settembre 1988, C-286/86 e *Cambosola* del 4 marzo 1999, C-87/97 di cui un'efficace sintesi è proposta in M. Blankeney, *The protection of Geographical Indications-Law and Practice*, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, USA 2014, pp.13-14.

156 La sentenza citata risale al 17 marzo 2012 ed è di particolare importanza, in quanto riconosce efficace in Italia la tutela di una DOP elvetica, senza che la stessa abbia ottenuto alcuna registrazione a livello comunitario, nella specie il noto formaggio *Emmental/Emmentaler svizzero*. A fondamento della suddetta protezione, il riferimento, a cui la Corte, *in primis*, si rivolge, è la stessa Convenzione di Stresa del 1951, ancora in vigore ed efficace (*ex art. 351 TFUE*) tra i suddetti Paesi (Italia e Svizzera), dal momento che non sussiste ancora un specifico accordo tra UE e Paese terzo. Nella specie, il caso ineriva ad un formaggio “coi buchi” prodotto in Svizzera ed importato in Italia con la denominazione di *Emmental Svizzero*, senza, però, che la relativa produzione rispettasse la normativa nazionale elvetica di regolamentazione della corrispondente DOP, a cui, per un uso legittimo, bisogna necessariamente riferirsi, secondo il disposto *ex art. 4 co. 1* della Convenzione. Per un'analisi maggiormente approfondita vedi C.Galli, *Swiss Emmental protected as denomination of origin without EU registration* in [www.worldtrademarkreview.com](http://www.worldtrademarkreview.com).

### 2.2.2 Alle origini della tutela: la trasformazione del concetto di *terroir*

In seno al consiglio TRIPs del 2002, in opposizione all'estensione di tutela delle Ig, l'Australia ha posto in dubbio la legittimità del relativo diritto di esclusiva, dal momento che, privo, alla base, di una qualsiasi attività inventiva o creativa da ricompensare, si rivelerebbe “fondato [unicamente] su una contingenza storica, laddove, cioè, sia (accidentalmente) presente nel prodotto una connessione geografica”<sup>157</sup>. Da più parti la suddetta posizione, nella sostanza condivisa da tutti Paesi refrattari alla tutela delle Ig, è ritenuta estremamente limitativa, “rea” di lasciare ai margini valori intangibili, connaturati anche alla sola logica comunicativa del segno e in gran parte comuni, oltretutto, anche ai marchi. Per la tutela della veridicità del messaggio di provenienza, fino ad ora, può apparire sufficiente l'operato richiamato alla disciplina della concorrenza sleale, ma volgendo l'attenzione alla dimensione qualitativa (e al relativo sistema dei controlli), elemento caratterizzante delle Do, emergono inevitabilmente specifiche esigenze di protezione. Analizzando il progressivo sviluppo della tutela, concentrandosi qui specialmente sulle ripercussioni nelle convenzioni internazionali, si può ripercorrere la trasformazione del concetto di Ig, che, per la maggior parte degli ordinamenti di tutela *sui generis*, è inscindibile dalla logica evolutiva del *terroir* d'origine. Infatti, a partire dall'*Arrangement* di Madrid<sup>158</sup>, la confi-

157 Trad. “*But the important question worth asking was whether governments should grant similar monopoly rights based on an accident of history where there would be a geographical connection to a product*” in TRIPs Council, “Minutes of the Meeting on 25-27 e 29 November, and 20 December 2002”, 5 febbraio 2003 [72] (IP/C/M/38).

158 E' corretto precisare che solo alcuni autori, tra cui il già citato D.Gangjee (cfr. nota 145), individuano nell'Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci il primo momento della transizione di significato di *terroir*, altri rinviano il rilievo dei primi segnali di trasformazione al testo dell'Accordo di Lisbona del 1958.

Interessante, a tal proposito, anche la posizione espressa da D.Sarti, che ritiene lo schema proposto dall'Accordo di Madrid piuttosto ambiguo e per questo difficilmente inquadrabile insieme agli altri sistemi di tutela sovranazionali. La suddetta Convenzione, infatti, presenterebbe norme dalla “portata estremamente ampia, applicandosi potenzialmente a qualsiasi tipologia di prodotto, indipendentemente da un *milieu géographique* rigorosamente inteso nel senso di esistenza di specifiche tradizioni locali”. Una tale incertezza interpretativa lascerebbe, pertanto, potenzialmente possibile l'assimilazione

gurazione delle Ig, secondo anche la contestuale definizione di *milieu géographique*, ha conosciuto un'evoluzione di significato importante, rappresentando, pertanto, un essenziale punto di riferimento per comprendere la portata dei successivi Accordi internazionali e l'assetto politico globale delle diverse realtà nazionali.

Secondo molteplici autori l'archetipo della storia della tutela delle Do è rappresentato dalla regolamentazione francese<sup>159</sup> del prodotto vinicolo<sup>160</sup>, cioè dal progressivo riconoscimento legale di *Indication de provenience*, *Appellation d'origine* (AO) e la loro ultima trasformazione in *Appellation d'origine contrôlée* (AOC). A fondamento delle AO si pone un *terroir* inteso in senso olistico e geograficamente deterministico, statico in quanto costituito da una combinazione irripetibile di suolo, topologia, clima e contributo umano. Alcuni autori arrivano a celebrare un “*goût de terroir*”<sup>161</sup>, un senso palpabile di “*somewhereness*”, di cui i frutti di un territorio sono permeati, potendo pertanto ravvisare un'adeguata tutela anche nella sola garanzia di veridicità dell'indicazione di provenienza. Ancora lontano da un'effettiva protezione

---

dell'Accordo di Madrid sia al modello di *milieu* del sistema “CUP/TRIPs”, che alla logica comunitaria deducibile dal Reg. UE 1151/2012. La soluzione, tutt'altro che univoca, rimarrebbe relativa alle diverse implicazioni normative considerate: così D.Sarti, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 631-632.

159 La storia giuridica francese viene considerata da più parti paradigmatica, in quanto sono riconducibili all'ordinamento francese diversi elementi di innovatività della materia. Già a inizio XX secolo, contestualmente ad altri Paesi europei, la Francia conosce un considerevole incremento di protezione delle Ig attraverso sia il riconoscimento di un sistema di registrazione, sia l'elaborazione di una precisa definizione dei legittimi utilizzatori del segno e del relativo potere di inibitoria dell'uso illegittimo di terzi, finendo per assimilare, nella sostanza, le Ig ai marchi. La legislazione francese, inoltre, ha il merito di aver posto in essere l'essenziale distinzione tra Indicazioni di provenienza e Do, differenziazione trasfusa tanto nel diritto internazionale quanto in altre realtà territoriali affini. Tuttavia il più rilevante elemento di innovatività, secondo Heath, consterebbe nel riconoscimento, alle sole Do, di una tutela *proprietaria*, che, conferisce al titolare non solo la facoltà di agire contro un uso sleale della stessa, ma un vero e proprio diritto positivo, presupposto indispensabile per garantire una protezione che prescindere dal pericolo di inganno (inteso come erroneità di comprensione). Così C.Heath, *Indicazioni geografiche e Accordo di Lisbona*, in *il Diritto Industriale*, 3/2012, pp.235 e ss.

160 Di cui D.Gangjee ne offre un'approfondita panoramica in *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, pp. 77-124.

161 In particolare vedi M.Kramer, *The notion of terroir*; in F.Allhoff, *Wine & Philosophy: A Symposium on thinking and Drinking*, Blackwell, Oxford 2008, p. 225.

della qualità e, ancor più, della reputazione, un concetto ancora così intensamente ancorato al mito del territorio ha ben presto rivelato i suoi limiti intrinseci. Le categorie merceologiche interessate, infatti, rimangono inevitabilmente circoscritte ai soli prodotti agro-alimentari o vitivinicoli, risultando problematica l'inclusione, nel suddetto paradigma, dei prodotti c.d. "reputazionali", i quali, basati sull'originalità della ricetta o del processo produttivo, o anche solo appartenenti a settori differenti (come ad es. l'artigianato), possono difficilmente essere oggetto di verifica empirica. D'altra parte i confini della regione d'origine da cui si attinge la denominazione denunciano spesso una matrice politica, considerando che, anche storicamente, le stesse indicazioni sembrano riferirsi più all'originaria organizzazione dei mercati che alla natura dell'effettivo luogo di produzione, almeno in principio, di certo, geograficamente più diffuso<sup>162</sup>. Dal momento in cui il fattore umano, già in minima parte sotteso alle AO, inizia ad acquistare un ruolo preminente<sup>163</sup>, il paradigma volge verso la

---

162 Può, in tal senso, fungere da esempio la vicenda storica di una celebre denominazione della cultura agro-alimentare italiana, quale il Parmigiano-Reggiano. Ebbene si ha notizia che, intorno al XIII secolo, in occasione della ripresa dei traffici commerciali, il sopracitato prodotto caseario rappresentasse un bene pregiato, di lusso per le più importanti corti europee dell'epoca. L'essenziale qualità del prodotto risultava acclarata dalla sola provenienza, a sua volta attestata e garantita dall'importatore e dagli intermediari. Una tale precisazione si rende necessaria in quanto, presumendo che all'epoca produzioni analoghe sussistessero in tutto il territorio padano, l'autentica origine del noto appellativo geografico risiede nella circostanza che una particolare organizzazione di mercati ponesse il Ducato di Parma al centro di un fondamentale snodo stradale. In tal caso, quindi, l'indicazione si riferirebbe più al luogo di partenza delle spedizioni, che a quello di reale produzione, considerando come, progressivamente, le zone produttive più distanti dal centro mercantile di riferimento si siano indirizzate verso differenti comparti di mercato, maggiormente convenienti proprio per la differente collocazione delle relative reti commerciali. La reputazione territoriale si mostrerebbe così maggiormente legata alle scelte produttive della collettività, determinate dall'economia esterna alla zona, che all'originale portata fruttifera del *terroir*, così in S. Magagnoli, *Reputazione, skill, territorio*, in *Storia economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XIV (2011) n. 2, pp. 265 e ss.

163 Secondo una prospettiva storica più sociale che giuridica, la ricerca di un'identità nazionale francese, fondata sulla nozione di diversità locale e regionale, compare nella cultura già di fine Rivoluzione. Il desiderio di opporre costumi e *folklore* locali alla tendenza centralizzatrice della Terza Repubblica ha determinato l'identificazione dell'autenticità francese nella relazione simbiotica tra territorio e abitanti, laddove siano imputabili all'ambiente geografico di insediamento le particolari modalità di vita delle stesse comunità. E mentre la Germania inizia a cercare l'affermazione nazionale sul tristemente noto ideale etnico, è in questo peculiare binomio, di paesaggio e cultura, che la Francia sembra invece voler riconoscere la propria unicità di nazione. D. Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, in particolare pp. 86-88.

già citata transizione; il *terroir* diventa infatti una contingente composizione di fattori umani e naturali, secondo un'impostazione dinamica, in grado cioè di innovarsi continuamente in un costante confronto con il consumo e la domanda di mercato. Il crescente ruolo riconosciuto al *know-how*, costituito dall'insieme di "*usages locaux, loyaux et constants*"<sup>164</sup>, rappresenta il nuovo punto di partenza verso il riconoscimento legale delle AOC. Proprio in questo reinterpretato legame tra territorio, abitanti e prodotti si cela la chiave per una tutela che presupponga l'attendibilità dell'origine indicata, ma sia rivolta anche verso la qualità. Il tratto distintivo delle AOC, come emerge chiaramente dalla lettera dell'istituto, risiede nella riconosciuta centralità del controllo, tanto dei confini geografici della produzione quanto, soprattutto, delle sue peculiari specificazioni. Una simile impostazione è tale da condurre gli interpreti ad una definizione di Do precisa e ad una conseguente, mirata, repressione di un eventuale uso fraudolento, ponendo l'indicazione al riparo tanto dalla generalizzazione del termine, quanto dalla dequalificazione del prodotto, con inevitabile perdita di reputazione. Con la Legge della Repubblica francese del 30 giugno 1935, lo scrutinio di legittimità non viene infatti più affidato all'incertezza di una pronuncia giudiziale, ma ad un'istituzione pubblica, nella specie il *Comité National des Appellations d'Origine*<sup>165</sup> (CNAO), adibita al coordinamento di tutti gli interessi pubblici e privati della materia. Può apparire superfluo rimarcare ancora una volta l'importanza dei suddetti controlli imparziali, ma tuttavia sono questi stessi che rivelano come, par-

---

164 Tale locuzione è richiamata dal testo dell'art. 1 della Legge francese del 6 maggio 1919 relativa alla protezione delle AO, disponibile in [www.wipo.int](http://www.wipo.int), di cui in seguito il testo in lingua originale: "*Article premier. – Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l'origine de ce produit, ou à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.*"

165 Il CNAO è stato rinominato, nel 1947, *Institut National des Appellations d'Origine* (INAO), che è l'organo istituzionale che, attualmente, svolge l'essenziale funzione di gestione ed amministrazione delle Do nazionali francesi (vedi *supra* nota n. 26), sebbene, con la già citata riforma del sistema francese del 2006, molteplici competenze siano state trasferite in capo alle associazioni di produttori.

tendo da un utilizzo della reputazione territoriale collettiva<sup>166</sup> in qualità di strumento di garanzia della qualità del prodotto, si sia giunti, per converso, a tutelare proprio la qualità del prodotto per difenderne, al contempo, anche la reputazione<sup>167</sup>.

### 2.2.3 Sistemi a confronto: oggetto, presupposti e contenuto della tutela

Se dunque si pone a confronto questo modello con il testo dell'Accordo di Lisbona sulla protezione e la registrazione internazionale delle Do del 1958<sup>168</sup>, la pervasività del paradigma del *terroir* a livello internazionale appare evidente. Innanzitutto la normativa della Convenzione si rivolge a denominazioni riferibili indifferentemente a qualsiasi tipologia di prodotti<sup>169</sup>, purché presentino le caratteristiche sostanziali evidenziate all'art. 2 dell'Accordo<sup>170</sup>, che espressamente definisce

166 E' importante ricordare che la reputazione collettiva è in realtà, almeno all'origine, sempre generata e composta dalla reputazione individuale, fondata sulle abilità produttive proprie di singoli artigiani. Le suddette dimensioni di notorietà, riferibili ad una nota o importante produzione, hanno rappresentato elementi di *marketing* di grande rilievo fin dalla loro iniziale affermazione, spesso ricompresa tra il XII e il XV secolo d.C., agganciandosi ad esse la promessa di qualità del prodotto (S. Magagnoli, *Reputazione, skill, territorio*, in *Storia economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XIV (2011) n. 2, pp. 247 e ss)

167 In tal senso C.Galli. *I segni geografici sul mercato globale: convergenze e conflitti*, Relazione del Convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità", Milano 20-21 maggio 2015.

168 L'Arrangement di Lisbona rappresenta un Accordo particolare concluso in seno all'Unione di Parigi ex art. 19 CUP e aperto, pertanto, all'adesione di tutti i Paesi unionisti. Il suddetto Accordo costituisce un Unione speciale tra gli Stati membri, cioè un'assemblea permanente di gestione del sistema, composta da tutti i Paesi aderenti (nella specie un solo Paese è, ad oggi, a questa estraneo).

169 Infatti, mentre le prime Convenzioni internazionali risultavano implicitamente pensate con riferimento ai soli prodotti agro-alimentari o viti-vinicoli, nell'Accordo di Lisbona non compare alcuna specificazione in tal senso e si può quindi estenderne la portata a qualsiasi categoria di prodotto che presenti le caratteristiche evidenziate all'art. 2 co. 2 della suddetta Convenzione. Ad oggi infatti la tipologia di prodotti registrati spazia da "prodotti agro-alimentari (ad es. il *Parmigiano-Reggiano*), vini e alcolici (*Champagne e Tequila*), prodotti naturali (i *marmi* e l'*Eau de Carlsbad*) e prodotti artigianali e manifatturieri (*Cristallo di Boemia e porcellane peruviane Chulucanas*)", in M.C.Cattaneo, *L'Accordo di Lisbona in materia di denominazioni di origine e le prospettive di Riforma*, in C.Ricci (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 209 e ss.

170 Per la versione in lingua originale vedi *supra* nota n. 60, qui di seguito versione tradotta: "Definizione delle nozioni di Denominazione d'origine e di paese d'origine.

1.Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.

2.Il Paese d'origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località il cui

l'ipotesi di un obiettivo collegamento tra la zona geografica d'origine, comprendente "fattori naturali e umani", e le caratteristiche organolettiche del prodotto. Sebbene quest'ultima definizione rappresenti un notevole avanzamento rispetto alle precedenti Convenzioni<sup>171</sup>, l'estremo radicamento al *milieu géographique*, che emerge dalla lettera della norma<sup>172</sup>, riporta ad un approccio ancora fortemente deterministico e di assoluta irripetibilità del *milieu*<sup>173</sup> e, pertanto, anche ad una portata applicativa piuttosto limitata<sup>174</sup>. L'accertamento della sussistenza del *milieu géographique*,

nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorietà".

171 A tal proposito vedi *supra* nota n. 143.

172 In questo caso infatti il collegamento geografico deve necessariamente emergere da caratteristiche obiettive e concrete del prodotto, determinate dal cumulo dei fattori ambientali della natura del luogo e dei fattori umani propri dell'insieme di tradizioni della collettività, evidenziato dall'uso della congiunzione "e". Eliminando la possibilità di alternatività tra i fattori, costitutivi della relativa fattispecie, riduce ancor più il numero di ipotesi sussumibili nella suddetta definizione. C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, II, 2004

173 La Giurisprudenza italiana ha intrapreso una siffatta interpretazione estremamente restrittiva, manifestata in molteplici pronunce, tra cui a mero titolo esemplificativo riporto le seguenti: nella prima si afferma, infatti, che qualità e caratteristiche del prodotto "derivano soltanto da un complesso di condizioni ambientali irripetibili in altro luogo e determinanti, e da un insieme di tecniche di lavorazione e produzione non attuabili o non altrettanto valide in ambienti diversi" (App. Milano, 1 dicembre 2000, in *Rivista di diritto industriale*, Vol. II, 2000, pp. 113 ss.); nella seconda, con differente formulazione, viene ribadito il medesimo concetto, che i "fattori naturali ed umani", cioè, "siano così strettamente associati all'ambiente da risultarne imprescindibili per l'influenza che hanno sul prodotto e da renderlo assolutamente unico e irriproducibile altrove" (così Trib. Milano 26 novembre 1998 n. 3843 riconfermata nella stessa causa in App. milano 1 dicembre 2000 n. 4254 e in Cass. 10 settembre 2002 n. 13168). Così C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp.66-67 e V.A.Zanon, *Indicazioni geografiche*, in A.Vanzetti e G.E.Sironi (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, p. 550.

174 La Giurisprudenza italiana ha espresso in più occasioni la propria convinzione in ordine alla centralità dell'accertamento di sussistenza del *milieu géographique*. In tal senso diverse sono gli pronunce giurisprudenziali, tra cui, da ultimo, Cass. Sez. I, 10 settembre 2002, n. 13168. Trattandosi di Do già registrate a livello internazionale, tuttavia, l'intervento del giudice, che può arrivare ad una dichiarazione di nullità delle medesime per totale mancanza di *milieu* (l'analogia con la disciplina dei marchi appare evidente), si sovrappone in realtà allo scrutinio preventivo da parte del Paese d'origine nell'ambito del procedimento di registrazione. Dalle diverse opportunità di accertamento e controllo emerge come, in ogni caso, lo scrutinio di merito rimanga prerogativa dei soli Stati membri. La prassi giurisprudenziale sopra evidenziata, infatti, è stata di seguito cristallizzata alla Regola 16 del Regolamento di esecuzione dell'Accordo di Lisbona in vigore dall'1 gennaio 2012 (norma in realtà trasposta immutata dalla precedente versione del Regolamento entrato in vigore già dal 1 aprile 2002). Pertanto, la registrazione internazionale della Do permetterebbe l'acquisto, da parte della stessa, di una mera presunzione di legittimità, superabile con la prova di invalidità per mancanza di *milieu* raccolta e accertata da uno Stato membro con una pronuncia passata in giudicato e notificata immediatamente all'Ufficio OMPI, affinché iscriva l'invalidità, e all'Autorità competente dello Stato d'origine. Vedi C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di*

risultando elemento essenziale per la validità della registrazione, o forse non sufficientemente verificata, è ammesso anche decorso l'anno concesso agli Stati per opporre rifiuto e demandato alla competenza del giudice nazionale. Secondo vari autori la suddetta impostazione, improntata ad una cogente e rigida localizzazione, espressione originaria degli ordinamenti che assicurano una protezione *sui generis* alle Do, rappresenterebbe una delle principali cause<sup>175</sup> (anche se non l'unica) dell'insuccesso dell'Accordo<sup>176</sup>, avendo determinato l'allontanamento di quei Paesi, anche europei<sup>177</sup>, totalmente estranei o, comunque, giuridicamente distanti dal concetto di

---

*diritto industriale*, II, 2004, pp. 65-68; V.A.Zanon, *Indicazioni geografiche*, in A.Vanzetti e G.E.Sironi (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 548-551; A.Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, Settima edizione, Milano, 2012, pp. 361-362.

175 Secondo una differente prospettiva lo scarso successo del suddetto Accordo deriverebbe, in gran parte, dalla norma *ex art. 5 co. 6*; la stessa disciplina il caso in cui la registrazione internazionale di una Do si sovrapponga ad un anteriore diritto d'uso di un'identica denominazione, già precedentemente accordato a terzi in un Paese dell'Unione (anche laddove si trattasse di un diritto titolato quale, ad esempio, un marchio registrato). In tal caso è disposto che l'Autorità competente di detto Stato conceda, ai suddetti terzi, due anni per porre fine a tale utilizzazione. Appare evidente in questo senso come l'Accordo di Lisbona riconosca e privilegi le Do rispetto ai marchi, dal momento che ai marchi anteriori confliggenti, anche se registrati, non venga concesso nemmeno un regime di coesistenza, ma riconosciuto un breve termine per eliminare gradualmente la propria, legittima, denominazione. Su questo assunto di indiscussa superiorità delle Do si giustifica, in modo sicuramente lampante, la mancata sottoscrizione di quei Paesi, tra cui gli Stati Uniti, che utilizzano un sistema di protezione basato sulla sola disciplina dei marchi, in tal senso in particolare D.G.Kemp e L. M. Forsythe, *Trademarks and Geographical Indications: A Case of California Champagne*, in *Chapman Law Review*, vol.10, 2006, pp. 275 e ss.

176 Gli Stati aderenti all'Unione particolare ammontano a soli 28 (elenco disponibile in [www.wipo.int](http://www.wipo.int)) mancando la sottoscrizione di importanti realtà commerciali extra-europee tra cui USA, Canada e tutta la compagine di Paesi asiatici.

177 Il riferimento richiama la volontaria esclusione dei Paesi europei, collocati soprattutto nel Nord dell'Europa, che possiedono una minor consistenza di tradizioni produttive da difendere e ritengono pertanto sufficiente la tutela apprestata dalla disciplina concorrenziale. In particolare rivolgendo lo sguardo a Germania e Inghilterra, secondo un'analisi storica parallela alla vicenda francese di evoluzione del *terroir*, ne viene evidenziata, l'estraneità giuridica al sistema di registrazione. La dottrina tedesca considera le indicazioni d'origine "*quality-neutral*", prescindendo la relativa tutela da qualsiasi considerazione inerente ai fattori produttivi o alle caratteristiche del prodotto e utilizzando, come unico referente, l'impatto del segno sul pubblico rilevante. D'altro canto in Inghilterra si utilizza l'illecito di concorrenza sleale (corrispondente ad una peculiare azione di common law: "*action of passing off*") al solo fine di prevenire l'inganno del pubblico, considerando quest'ultimo un'odiosa ingiuria alla buona volontà del commerciante ("*trader's goodwill*"). Sembra far capo proprio all'universo giurisprudenziale inglese l'elaborazione letterale del fondamentale paradigma sotteso al commercio ingannevole (c.d., oggi, concorrenza sleale): "*A man is not to sell his goods under the pretence that they are the goods of another man*" (Perry v. Truefitt (1842) 6 Beav 66, 73, Lord Langdale, MR), così in D.Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012, pp. 115-124.

*terroir*. L'aver riconosciuto autonoma portata al fattore umano delle produzioni territorialmente localizzate<sup>178</sup>, ha permesso, anche a livello internazionale, un sostanziale ripensamento della nozione di *milieu*, avvicinandosi ad una nozione che può oggi apparire sicuramente più verosimile. L'irripetibilità del cumulo di fattori empirici, inscindibili dal territorio e dalla stessa collettività, lascia il posto ad una dimensione del legame anche esclusivamente reputazionale. In questa direzione volge l'Accordo TRIPs che, forse anche pagando il prezzo di un consenso più diffuso<sup>179</sup>, riconosce una definizione di Ig più estesa e, ancora una volta, riferibile alla generalità di beni. L'art. 22 co. 1 del TRIPs *Agreement*<sup>180</sup> prescrive che le Ig, identificative di uno specifico prodotto, richiama il territorio del Paese, regione o località a cui si possano *essenzialmente* attribuire "qualità, notorietà o altre caratteristiche" appartenenti al prodotto stesso. L'impronta dell'Accordo concluso in seno all'OMC, pertanto, si fonda su un concetto di *milieu* di gran lunga "meno impegnativo di quello di Lisbona<sup>181</sup>", estendendo la sua efficacia ben oltre l'art. 2 del parallelo Accordo di Lisbona<sup>182</sup>.

178 Tale rilievo emerge anche in ambito giurisprudenziale europeo. Il riferimento è, nella specie, a tre note pronunce della Corte di Giustizia risalenti a inizio 2000, tutte inerenti alla necessità di localizzare nella zona di riferimento anche fasi della produzione che potrebbero apparire irrilevanti per la configurazione organica del prodotto (rispettivamente sent. *Rioja*, C-388/85; sent. *Prosciutto di Parma*, C-108/01; sent. *Grana Padano*, C-469/00). Nelle suddette pronunce è riconosciuto, in capo alle comunità locali presenti sul territorio, un ruolo insostituibile, proprio nel garantire la qualità del prodotto. Nei casi in questione un "*savoir faire* gastronomico" di lunga tradizione viene attribuito a tutte le attività di filiera localizzate nell'area interessata, dagli agricoltori alle imprese trasformatrici. Vedi F. Gencarelli, *Ultimi sviluppi della politica UE di qualità alimentare: "Pacchetto qualità" e origine dei prodotti*, in C. Ricci (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 325.

179 I Paesi firmatari dell'Accordo TRIPs ammontano ad oggi a 161, dati disponibili in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

180 Per la versione della norma in lingua originale vedi *supra* nota n. 60, qui di seguito la versione in italiano della norma:

"Art. 22, Protezione delle Indicazioni geografiche.

1. Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica."

181 A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, Settima edizione, Milano, 2012, p. 363.

182 Merita tuttavia anticipare che la revisione dell'Accordo di Lisbona, c.d. "Atto di Ginevra", di

L'aspetto definitivo della regolamentazione comunitaria è intimamente intrecciato alla questione terminologica ed è stato pertanto già in gran parte affrontato nel corso del I Capitolo, cui faccio pertanto rinvio. Qui è importante evidenziare come la normativa regionale in esame si ponga, a questo proposito, a metà tra le due Convenzioni sopracitate, richiedendo due differenti *milieu* a seconda che si tratti di DOP, prossime alle Do dell'Accordo di Lisbona, o di IGP, naturalmente analoghe alle Ig delineate nell'Accordo TRIPs<sup>183</sup>. Al contempo il sindacato di sussistenza del *milieu* e la relativa caratterizzazione si presentano qui strutturalmente più forti dei rispettivi già analizzati nel sistema di Lisbona<sup>184</sup>: infatti, l'accertamento è oggetto, progressivamente, sia di un esame preventivo da parte del Paese d'origine, che di un successivo scrutinio della Commissione europea ed integrati, inoltre, da un sistema di opposizione<sup>185</sup>. La presenza del legame territoriale può, in esito alla procedura di

recente approvato dalla Conferenza diplomatica (l'adozione risale allo scorso 21 maggio), ma, ovviamente, ancora in attesa di ratifica, sembra introdurre anche le Ig, il medesimo, più ampio concetto già previsto nel TRIPs *Agreement*. Gli estremi della riforma saranno in seguito oggetto di approfondimento.

183 Per la norma definitiva dei suddetti segni distintivi comunitari, ex art. 5 Reg. 1151/2012, vedi *supra* nota n. 66.

E' interessante sottolineare come sia stata riconosciuta comune ad entrambe le definizioni l'esigenza di una delimitazione della zona geografica di riferimento, ex art. 5, precisa ed univoca, richiamando il più possibile confini fisici o amministrativi, così come disposto dal Regolamento di esecuzione 668/2014. Secondo tale specificazione sembrerebbe presentarsi una rinnovata esigenza di localizzazione territoriale, sebbene l'omogeneità delle produzioni gastronomiche dei territori limitrofi nello spazio europeo, giustifica in parte la disposizione.

184 Vedi, a tal proposito, *supra* nota n. 174.

185 Si sottolinea che esame della Commissione dell'UE e procedura di opposizione alla registrazione di DOP e IGP hanno con il Reg. 1151/2012 conosciuto un dimezzamento dei termini. Nella specie il termine dello scrutinio della Commissione ex art. 50 (già art. 6 del Reg. 510/2006) è oggi di 6 mesi, mentre sono 3 i mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ex art. 51 (già art. 7 del Reg. 510/2006), concessi agli Stati membri per sollevare opposizione alla registrazione. La scelta del legislatore manifesta la necessità di bilanciare l'interesse pubblico ad una legittima registrazione con le esigenze private, o collettive, di termini di riconoscimento ragionevoli. Un esempio della spesso eccessiva lunghezza dei termini di registrazione è rappresentato dalla decennale battaglia della "*Piada o Piadina romagnola*", iniziata con una prima domanda di riconoscimento, proposta dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media industria di Ravenna e di seguito approvata con atto deliberativo della Giunta Regionale in data 2 agosto 2002 (n. 1415). Il percorso di riconoscimento comunitario, che ha conosciuto innumerevoli ostacoli ed una strenua attività del Consorzio di tutela e di ulteriori associazioni interessate, è giunto a conclusione con la registrazione della relativa IGP, avvenuta solo il 24 ottobre 2014 (Regolamento n. 1174 pubblicato in data 4 novembre 2014 sulla GUUE). Vicenda presentata da P.Migani in occasione del Convegno "*Nutrire il mondo, tutelare la qualità*", tenutosi a Milano il 20 e 21 maggio 2015. Per

registrazione, ritenersi facilmente attendibile o, in ogni caso, altamente probabile, tant'è che si esclude che un giudice nazionale possa, dopo il riconoscimento comunitario, dichiarare la nullità della DOP/IGP<sup>186</sup>. D'altra parte, cambiando prospettiva, l'ambito di applicazione del sistema europeo si rivela più circoscritto rispetto ai sopracitati Accordi multilaterali, essendo limitato ai prodotti dei soli comparti agro-alimentare e viticolo, ancorché quest'ultimo sia altrove disciplinato<sup>187</sup>. L'art. 2 del Regolamento del 2012 fa infatti espresso riferimento a "prodotti agricoli destinati al consumo umano" (co. 1), elencati nell'allegato I del TFUE e ad "altri prodotti agricoli e alimentari", iscritti nell'allegato I del Regolamento stesso<sup>188</sup>. Vengono espressamente esclusi dal Regolamento le bevande spiritose, i prodotti viti-vinicoli e i vini aromatizzati (co. 2), nonostante il fondamento di tale separazione, inerente, almeno in origine, alla più pregnante tutela accordata a quest'ultimi, avesse perso significato già prima di quest'ultimo atto normativo<sup>189</sup>. Un limite di tal genere può trovare giustificazione nella volontà del legislatore comunitario di circoscrivere l'esclusività

un'analisi approfondita delle tappe del percorso in *limine* all'emanazione del Regolamento di registrazione vedi V.Paganizza, *Dalla padella alla brace: la Piadina Romagnola IGP, dal "testo" al Consiglio di Stato*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno VIII n. 3, luglio-settembre 2014, pp. 45-67.

186 Il procedimento descritto trova senza dubbio fondamento in alcune discipline nazionali inerenti alla registrazione dei marchi e non certo da ultimo nel sistema proprio del marchio comunitario, così A.Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, Settima edizione, Milano, 2012, pp. 364-365.

187 Gli atti normativi comunitari, oggi in vigore, che disciplinano prodotti vinicoli e alcolici sono rispettivamente: il Reg. CEE 479/2008, che ha abrogato il precedente e più volte modificato Reg. CEE 1493/1999, sull'organizzazione comune del mercato *vitivinicolo*; e il Reg. 110/2008, che ha abrogato il precedente Reg. CEE 1576/1989, inerente alla disciplina delle *bevande spiritose*.

188 Il legislatore comunitario, al secondo Paragrafo dello stesso comma (Art. 2 co. 1), riconosce in capo alla Commissione il potere di integrare, tramite atti delegati *ex art 56*, l'elenco allegato al Regolamento con nuovi prodotti, tenendo conto sia degli impegni internazionali sia delle innovazioni produttive o di materiali, che siano però sempre "connessi a prodotti agricoli o all'economia rurale". Tale precisazione fa intendere che l'elenco abbia, invero, carattere tassativo.

189 Già in corso di vigenza del precedente Regolamento 510/2006 si auspicava infatti che, considerando "la sostanziale identità di tutela e anche di terminologia impiegata" (i segni DOP e IGP sono infatti estesi a tali prodotti dal Reg. 479/2003), i prodotti agro-alimentari e vinicoli venissero uniformemente disciplinati all'interno di un unico Regolamento, così A.Contini, *L'ambito di applicazione del Regolamento comunitario di DOP e IGP* (art. 1, Reg. CE 20/03/2006, n. 510/2006), in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino 2011, pp. 2233-2236. Dalla rinnovata esclusione si può dedurre che i "meri egoismi e interessi nazionali" hanno ancora una volta deluso tali aspettative.

della disciplina sovranazionale ad un solo settore in cui siano in gioco molteplici interessi particolarmente cari alla politica europea, sia in termini ambientali “di conservazione del territorio”, che riguardanti la PAC, cioè “di specializzazione della produzione agricola”<sup>190</sup>. Tuttavia, *de iure condendo*, si potrebbe ritenere auspicabile il riconoscimento di un’analogia uniforme disciplina comunitaria, se non almeno l’avvio di un percorso di armonizzazione delle legislazioni nazionali, inerente alla tutela dei prodotti manifatturieri o artigianali ugualmente frutto di tradizioni localizzate<sup>191</sup>. Queste tipologie di prodotti scontano, invero, una protezione particolarmente frammentaria e disomogenea all’interno dello spazio economico europeo<sup>192</sup>, avendo, come unica fonte normativa comune, quanto disposto dall’Accordo TRIPs. Le tutele nazionali, laddove previste, comprendono legislazioni nazionali o regionali inerenti esclusivamente a specifiche categorie merceologiche, leggi particolari riferite ad un solo prodotto e, in un numero limitato di Stati (tra cui l’Italia), legislazioni nazionali o regionali riguardanti la protezione della totalità dei prodotti non-agricoli. Gli strumenti utilizzati al fine di tutelare le indicazioni geografiche non agroalimentari vanno dalla concorrenza sleale alle norme sulla tutela del consumatore e a quelle sui marchi collettivi, lasciando un minimo spazio alle ipotesi di efficace tutela *sui generis*<sup>193</sup>, presupponendo però differenti estensioni di tutela. Queste produzioni tra-

190 D.Sarti, *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in B.Ubertazzi e E.M.Espada, *Indicazioni di qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p.327.

191 *De iure condendo* interessante risulta l’analisi di una proposta di specifica ed adeguata disciplina comunitaria per i prodotti non-agricoli caratterizzati da un essenziale legame con la realtà territoriale d’origine condotta nella Parte V “Possible options for the creation of a uniform system for the protection of GIs for non-agricultural products in the EU” in Insight Consulting, *Study on Geographical Indications Protection for Non-agricultural Products in the Internal Market*, 18 febbraio 2013, pp. 276 e ss, disponibile in ec.europa.eu

192 A livello comunitario, in materia infatti, l’unica disciplina a cui è possibile fare riferimento è quella proprio dei marchi.

193 A tal proposito a titolo meramente esemplificativo è possibile citare la normativa del nostro Paese, che, non riconoscendo alcuna distinzione tra i prodotti che integrano le caratteristiche di Do e Ig all’art. 29 e 30 CPI, di fatto assicura una tutela nazionale omogenea e specifica a prodotti agricoli e non. Forse ancora più avanzata in questi termini la legislazione della Confederazione elvetica, in cui è in corso di approvazione un progetto di legge per disporre un registro per Ig geografiche inerenti ai prodotti non-agricoli e creare di una nuova categoria di relativi marchi registrati o riconosciuti. Per precise

dizionali, oltre a sottendere valori culturali connessi al fondamentale principio di valorizzazione della diversità, presentano, nel commercio dei relativi prodotti finali, anche molteplici implicazioni sociali ed economiche, cosicché, se già non si può considerare estraneo alle politiche europee l'elemento ideologico che le concerne, tanto meno risulterà di scarso interesse per il diritto comunitario la costruzione di uno spazio di mercato unico, effettivo, garantito e adeguato anche per i prodotti che non siano gastronomici o vinicoli. L'attuale disomogeneo assetto comunitario in materia, motore di diffusa incertezza giuridica, sembra infatti finora aver sollevato solo incommode barriere "commerciali" tra Stati dell'Area Economica Europea e tra questi ed altre importanti realtà nazionali limitrofe (nella specie la Svizzera)<sup>194</sup>.

La transizione in atto del concetto di *terroir* e della nozione stessa di Ig può quindi apparire, se non ancora portata a conclusione nella dimensione definitoria dell'Accordo di Lisbona (rispetto alla quale però la recente revisione sembra aver compiuto passi significativi), tuttavia implicitamente recepita già nella misura del livello di tutela *ivi* riconosciuto, ripreso e ulteriormente ampliato in seno alla normativa comunitaria. Al fine di ottenere tale (considerevole) tutela, l'Accordo di Lisbona ed anche il sistema comunitario presuppongono una procedura di registrazione in grado di garantire, ai segni in questione, secondo termini in parte differenti, uno scrutinio di legittimità, una visibilità dei segni registrati e, pertanto, una protezione efficace. L'Accordo TRIPs, d'altra parte, presenta sulla scena internazionale una disciplina di compromesso ben meno pregnante, un passo indietro, dunque, che torna a richiamare nella memoria, e nella lettera, il sistema di tutela minimo e flessibile pro-

---

ed aggiornate informazioni sul progetto (c.d. *Swissness project*) che consta di un più ampio piano di valorizzazione della denominazione *Made in Switzerland* e del simbolo della *Swiss cross*, visita il sito del *Swiss Federal Institute of Intellectual Property* [www.ige.ch](http://www.ige.ch).

194 Per un'analisi approfondita dello scenario europeo di tutela dei prodotti diversi da quelli agroalimentari e vitivinicoli vedi Insight Consulting, *Study on Geographical Indications Protection for Non-agricultural Products in the Internal Market*, 18 febbraio 2013 in [ec.europa.eu](http://ec.europa.eu).

prio della CUP<sup>195</sup>. In particolare, il procedimento di registrazione dell'*Arrangement* di Lisbona (disciplinato all'art. 5 della Convenzione) è un mezzo indispensabile al fine di ottenere tutela in tutti i Paesi dell'Unione particolare che non abbiano posto in essere una legittima dichiarazione di diniego<sup>196</sup>. Per ottenere l'iscrizione della denominazione nel registro internazionale<sup>197</sup>, tuttavia è necessario che il segno in questione integri due fondamentali presupposti: la sussistenza di un rigoroso *milieu géographique* (Art. 2); la circostanza che la denominazione sia già riconosciuta e tutelata a livello nazionale, secondo la relativa legislazione (Art. 1 co.2)<sup>198</sup>. Il "titolare del diritto all'uso" può richiedere all'autorità nazionale competente la presentazione della domanda di registrazione internazionale del prodotto all'Ufficio (già Ufficio dell'Unione per la protezione della proprietà intellettuale) dell'OMPI. L'analisi compiuta dall'Ufficio internazionale è in realtà limitata esclusivamente alla legittimità

195 A tal proposito una sistematica ricostruzione critica di D.Sarti offre una panoramica di sintesi sui tre differenti livelli di estensione della protezione delle Do finora riconosciuti, che possono, nella sostanza, essere ricondotti ai diversi strumenti multilaterali e regionali qui considerati. Il primo livello di protezione si rivolge al solo inganno del pubblico, cioè alle aspettative del medesimo in ordine a provenienza e qualità prodotto (tale impostazione è riconducibile ai sistemi TRIPs Agreement e alla CUP in quanto da questo richiamata). Il secondo livello consta in un notevole passo in avanti, superando la distorta percezione del pubblico, la tutela, infatti, includerebbe anche l'indebito agganciamento alla reputazione del segno, ancora limitato però solo a prodotti identici o simili a cui è possibile attribuire qualità corrispondenti (il riferimento è diretto al sistema dell'*Arrangement* di Lisbona). La massima estensione di tutela ad oggi riconosciuta, rappresentata dal terzo ed ultimo livello, consta nel contemplare l'agganciamento alla reputazione del segno anche "fuori dall'attribuzione di caratteristiche qualitative corrispondenti a quelle certificate dal norme geografico", raggiungendo pertanto settori merceologici anche distanti (*ivi* si richiama esclusivamente sistema comunitario). L'autore rivelerebbe tuttavia che la protezione finora accordata non sia ancora realmente assoluta, dal momento che si ritiene che l'indebito sfruttamento del segno presupponga pur sempre un agganciamento all'immagine della denominazione originale, cioè dovendo comunque sussistere "omogeneità di motivazioni rilevanti per l'acquisto". Così D.Sarti, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 2010, pp. 619 e ss.

196 A seguito della registrazione, immediatamente notificata alle amministrazioni dei Paesi membri dall'Ufficio OMPI (Art. 5 co. 2 *Arrangement* di Lisbona), gli Stati aderenti dispongono di un anno per sollevare obiezioni, notificando all'Ufficio una dichiarazione di diniego della protezione, revocabile in qualsiasi momento. Nella suddetta dichiarazione sono espresse le motivazioni del rifiuto, gli elementi della denominazione oggetto del diniego di tutela e tutti i mezzi di ricorso "giudiziari o amministrativi" nazionali, esperibili dal Paese interessato (co. 3, 4 e 5).

197 Il registro internazionale delle denominazioni d'origine registrate, il c.d. *Lisbon express*, è disponibile e liberamente consultabile in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

198 Vedi V.A.Zanon, *Indicazioni geografiche*, in A.Vanzetti e G.E.Sironi (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 548-551.

formale, lasciando alle sole autorità nazionali competenti qualsiasi sindacato di merito<sup>199</sup>. A partire dalla data di registrazione della Do la protezione è immediatamente accordata e non esige alcun rinnovo, finché sussista la tutela nel Paese d'origine<sup>200</sup>. Il procedimento di registrazione in sede comunitaria<sup>201</sup>, disciplinato all'art. 49 del Reg. 1151/2012, si presenta di forte impronta pubblicistica e consta di due fasi: la prima, preliminare, è svolta a livello nazionale; la seconda a livello sovranazionale, presso la Commissione europea. In *primis* il "gruppo"<sup>202</sup> fa richiesta di riconoscimento all'autorità competente nazionale<sup>203</sup>, allegando il disciplinare e un documento unico che ne evidenzi gli elementi principali e precisi, il presunto legame tra prodotto e territorio (Art. 8). L'autorità nazionale, superata la prima procedura di opposizione al

---

199 Che il sindacato di merito sia prerogativa delle competenti autorità nazionali è già stato evidenziato (vedi *supra* nota n. 174), e si articola in tre ipotesi: un sindacato "presunto" per la concessione della tutela nazionale, eventuale in sede di opposizione sollevata entro un anno dalla registrazione e parimenti eventuale, ma senza termine ad opera delle giurisdizioni nazionali (Regola 16 del Regolamento di esecuzione). Sebbene la delimitazione dell'area di produzione e la spiegazione del legame tra qualità del prodotto e ambiente geografico rappresentino elementi costitutivi del *milieu géographique* e, pertanto, della stessa registrazione, essi rivestono il ruolo di meri elementi *facoltativi* della domanda, così come disposto dalla regola 5 del Regolamento di esecuzione in vigore dal 1° gennaio 2012 (più precisamente tali elementi potrebbero comparire tra le informazioni che il Paese d'origine sceglie di fornire all'Ufficio in relazione alla protezione statale già accordata alla denominazione). Così M.C.Cattaneo, *Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche a garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari: un confronto tra la disciplina dell'Unione europea e quella internazionalistica alla luce delle prospettive prospettive di riforma*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche*, EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, vol. 1/2012, pp. 105 e ss.

200 Finché la protezione della denominazione d'origine è validamente mantenuta dal Paese d'origine la stessa è posta a riparo anche dalla volgarizzazione in qualsiasi Paese dell'Unione che abbia ammesso la tutela, così come disposto dalla norma *ex art.* 6.

201 Nella sostanza detto procedimento è il medesimo per DOP, IGP e STG, nel testo della trattazione il riferimento è tuttavia operato con riguardo esclusivo a DOP e IGP.

202 Vedi *supra* nota 118

203 A mero titolo esemplificativo riporto il procedimento nazionale italiano, identificando le autorità nazionali competenti. Il "Gruppo", un Comitato promotore della filiera produttiva, inoltra la domanda all'ente regionale di riferimento, nella specie la Direzione Agricoltura Regionale, e al Mipaaf. Il Ministero delle politiche agricole, recepito il parere della Regione, espresso con decreto nel termine di 90 giorni, compie un'istruttoria di legittimità della richiesta, al cui termine presenta la versione definitiva del relativo disciplinare pubblicandola sulla GU, permettendo ai soggetti interessati, entro 30 giorni, la presentazione di osservazioni. Al termine dello scrutinio nazionale, dal momento in cui la domanda venga ritenuta fondata, il Mipaaf pubblica il disciplinare sul proprio sito e invia il Documento unico all'ufficio competente della Commissione europea, al fine di ottenere la registrazione di DOP e IGP comunitarie, concedendo, in pendenza di detto riconoscimento, "Protezione nazionale transitoria". Efficace sintesi e riferimenti normativi nazionali in [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

fine di ricevere e valutare le opposizioni di soggetti legittimamente controinteressati, inoltra tale fascicolo di domanda alla Commissione europea<sup>204</sup>. Quest'ultima, entro il termine di sei mesi, secondo mezzi appropriati, esamina la richiesta nel merito e, qualora decida favorevolmente, pubblica la domanda, il documento unico e i riferimenti al disciplinare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 50). Superato un secondo termine di tre mesi, in cui è possibile, da parte di ogni Stato, membro o terzo, o qualunque soggetto con legittimo interesse, sollevare opposizione<sup>205</sup>, la Commissione emana un Regolamento di registrazione della denominazione. La registrazione si ritiene, a questo punto, cristallizzata<sup>206</sup>, indifferente cioè a qualsiasi successivo evento o eventuale sindacato di legittimità inerente alla denominazione, fuorché non si verifichi cessazione della produzione, protratta per un periodo considerevole (almeno 7 anni), o una sopravvenuta ingannevolezza del segno per mancato rispetto del disciplinare (Art. 54)<sup>207</sup>.

---

204 Diversamente dal sistema di registrazione di Lisbona (vedi nota n.123) la domanda sovranazionale è accompagnata *obbligatoriamente* dal Documento unico con tutte le fondamentali informazioni relative al disciplinare e al legame agroambientale del prodotto. Inoltre, si aggiunge la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di un'adeguata informazione sulle opposizioni ricevibili, della pubblicazione della decisione e della ricorribilità della stessa, della pubblicazione e dell'accessibilità del disciplinare (art. 49 co. 4).

Dalla data della presentazione della domanda alla Commissione europea, come già anticipato, è possibile che lo Stato richiedente conceda una tutela nazionale transitoria, ex art. 9, dall'efficacia limitata al solo territorio statale. Tale tutela permette agli operatori, già soggetti a controlli relativi al disciplinare, di apporre i segni DOP e IGP sull'etichetta dei propri prodotti, senza però l'aggiunta di alcun logo comunitario. Sembra, peraltro, che tale utilizzazione sia rigorosamente circoscritta alla commercializzazione interna ai soli confini nazionali, mancando pertanto la suddetta tutela di sostanziale significato e valore.

205 Qualora venissero sollevate opposizioni la Commissione invita le parti interessate alla consultazione, intervenendo, in caso di mancato accordo, nel valutare le informazioni scambiate reciprocamente tra le parti o, laddove necessario, prorogando i termini della consultazione (art. 51).

206 La Commissione aggiorna costantemente la banca dati in cui compare l'elenco delle DOP e IGP registrate o in fase di registrazione, disponibile nel portale *DOOR* in ec.europa.eu. L'elenco delle DOP e IGP italiane, aggiornato al 22 maggio 2015, è inoltre disponibile nel sito del Mipaaf in [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), sezione Banche dati.

207 La registrazione comunitaria rispetto al sistema di Lisbona si rivela, anche per questo aspetto, in gran parte assimilabile, più "forte": infatti, l'eventuale venir meno della tutela nel Paese d'origine, a seguito della sopravvenuta volgarizzazione, non implica alcuna cessazione di protezione della denominazione; ai giudizi nazionali è interdetto qualsiasi successivo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di legge della registrazione, già sufficientemente analizzati; e, infine, la stessa sopravvenuta

Il contenuto della tutela ottenuta secondo il sistema di Lisbona si colloca a metà tra due estremi rappresentati, rispettivamente, dalla minimale protezione del TRIPs *Agreement* e da quella organica e sostanziale propria del sistema comunitario, così come delineata nell'attuale Regolamento del 2012 (e già ampiamente estesa nei precedenti Regolamenti). La tutela accordata alle Do registrate, ex art. 3, è atta ad impedire sia "qualsiasi usurpazione o imitazione" della denominazione, che implichi cioè un utilizzo ingannevole del segno, sia, a prescindere da questo, un uso tradotto o accompagnato da espressioni quali "tipo", "modo" o "genere" ecc., ancorché venga comunque indicata la vera origine del prodotto. Ancora una volta non sono però espressamente previsti sostanziali strumenti di tutela, richiamandosi, a tal proposito, esclusivamente l'impegno degli Stati membri a proteggere nel proprio territorio, e secondo i propri mezzi, le denominazioni di altri Paesi aderenti già oggetti di registrazione internazionale. Vengono inoltre fatte salve, ex art. 4, le tutele previste nei precedenti Accordi internazionali di Parigi e Madrid. Il limite principale di siffatta tutela, sebbene abbia il merito di contemplare anche l'agganciamento parassitario (anche se de limitatamente ai soli prodotti simili o identici<sup>208</sup>), emerge con innegabile evidenza: la protezione territoriale autonoma implica, infatti, un necessario riferimento alla legislazione del Paese in cui si pretende la protezione, che può però presentarsi anche profondamente differente dall'ordinamento del Paese d'origine.

Quest'ultimo gap di frammentazione normativa è invece superato dalla disciplina re-  
ta ingannevolezza del segno, cioè la circostanza che non siano più garantite le condizioni previste nel  
disciplinare (art. 54 co. 1 lett. a), non ne determina automatica decadenza, ma una ponderata cancella-  
zione da parte della Commissione ex art. 54, così ancora D.Sarti, *Le indicazioni d'origine geografica:  
storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 2010,  
pp. 629-631.

208 Sul punto si richiama l'attenzione, oltre a quanto sostenuto da D.Sarti (*supra* nota n. 191), alla pronuncia del Tribunale CE del 12 giugno 2007, nelle cause riunite T-57704 e T-71/04 *Budweiser*, al punto 188: "la protezione conferita ai sensi dell'Accordo di Lisbona si applica, salvo eventuale estensione di tale tutela da una parte contraente nel suo territorio, quando i prodotti contrassegnati dalla denominazione d'origine in questione e quelli contrassegnati dal segno che è atto ad arrecargli pregiudizio sono identici o, almeno, simili". Così come già evidenziato da V.A.Zanon in *Indicazioni geografiche*, in A.Vanzetti e G.E.Sironi (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pp. 550-551.

gionale comunitaria, la quale, contando realtà nazionali tra loro giuridicamente omogenee e un sistema di integrazione normativa senza precedenti, ha potuto prevedere un sistema di riconoscimento unico ed uniforme su tutto il territorio di applicazione. La tutela apprestata a DOP e IGP è dettagliatamente disposta all'art. 13 del Reg.<sup>209</sup>, e vieta l'impiego del nome da parte di terzi non legittimati per prodotti comparabili a quelli registrati o anche solamente per sfruttarne la notorietà, così come qualsiasi imitazione, usurpazione o evocazione, anche se la vera origine è indicata o il nome tradotto o accompagnato dai *disclaimers* "tipo", "modo" ecc., oltre che ovviamente le indicazioni false o fallaci, diversamente mostrate, o qualsiasi altra prassi che possa indurre il pubblico in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto. La disciplina europea è dunque completa prevedendo, oltre all'inganno del pubblico e all'agganciamento parassitario già disposto all'art. 3 dell'accordo di Lisbona, anche un mero sfruttamento reputazionale del segno<sup>210</sup>, che possa interessare settori merceologici anche molto distanti da quello proprio del

---

209 L'articolo in questione rubricato semplicemente "Protezione" ricalca, nella sostanza, quanto già disposto nei precedenti Regolamenti sia il n. 510 del 2006 che il n. 2081 del 1992. Merita però *ivi* evidenziare il rafforzamento di tutela operato dal Regolamento corrente: la protezione viene infatti estesa ai prodotti contrassegnati che siano utilizzati come meri ingredienti anche per prodotti finali che non richiedono registrazione; viene riconosciuto, inoltre, in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare "misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire e far cessare l'uso illecito di DOP e IGP prodotte o commercializzate" all'interno dei propri confini (art. 13 co. 3). Quest'ultima disposizione, più precisamente, prescrive agli Stati di designare autorità competenti per queste precipe funzioni di monitoraggio e repressione, che "offrano adeguate garanzie di oggettività e imparzialità". Seppur suscitando qualche dubbio sulla concreta realizzabilità di un tale progetto in uno spazio europeo così esteso (si tratterebbe di tutti i 28 Paesi membri dell'UE), la portata innovativa di tale regola è senza dubbio rilevante riconoscendo, in capo agli Stati membri, l'obbligo di tutelare i segni in questione non solo in presenza di parte, ma anche *ex officio* "sulla base di specifici (preventivi) piani di intervento", così F.Arfini, „ *Il nuovo Pacchetto Qualità: uno strumento (potenziale) a supporto delle politiche sviluppo rurale, Agriregioneuropa*, anno 9 n.35, Dicembre 2013

210 La lettera della norma art. 13 co. 1 *lett.* a dispone infatti:

“1. I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato 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 consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto*, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;”

prodotto registrato<sup>211</sup>, in totale comunanza con quanto previsto per i marchi che godono di rinomanza<sup>212</sup>. Un limite considerevole della disciplina comunitaria inerisce tuttavia, ancora una volta, al profilo sanzionatorio, per cui manca una qualsivoglia disposizione sovranazionale uniforme, essendo la repressione demandata interamente alle legislazioni interne degli Stati membri. Lo standard di tutela riconosciuto in seno all'Accordo TRIPs, sebbene prescindendo da una qualunque registrazione, è senza dubbio estremamente basso: esso non contempla infatti, se non in parte per vini e alcolici *ex art. 23*<sup>213</sup>, l'illecito di sfruttamento della reputazione, che pure rappresenta forse la "piaga" più grave nel commercio globalizzato dei prodotti tipici, di gran lunga più insidiosa e diffusa<sup>214</sup>. Nell'Accordo TRIPs quest'ultima tutela viene negata alla generalità dei prodotti, per cui la protezione si limita all'inganno del pubblico sulla provenienza e l'origine geografica del prodotto e al rinvio ad atti di concorrenza sleale vietati *ex art. 10bis* della CUP (Art. 22 co. 2). L'Accordo in questione inoltre, *ex art. 22 co.3* e *23 co.2*, predispone una minima disciplina anche dei rapporti tra Ige e marchi. A tal proposito la Convenzione prescrive l'obbligo, in capo ai membri, di rifiutare o dichiarare nulla, *ex officio* o su richiesta di parte, la registrazione di un marchio che contenga un'Ige non corrispondente all'origine effettiva del prodotto e il cui uso sia idoneo ad ingannare il pubblico. Rispettando la logica di accordare maggiore tutela a vini e bevande spiritose, per quest'ultime si prescinde dall'inganno, essendo sufficiente che l'origine non corrisponda all'indicazione impiegata nel

---

211 Sul limite di tale estensione vedi D.Sarti *supra* nota n. 191.

212 Considerazione che C.Galli presentava già con riferimento all'analoga disciplina *ex art.13* del Reg. 2081/1992 in *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, p. 71.

213 Per vini e alcolici viene infatti riconosciuta una tutela aggiuntiva che si avvicina a quella propria dell'Accordo di Lisbona, contemplando anche le ipotesi di agganciamento in cui, anche se indicata la vera origine del prodotto, compaia l'Indicazione che si intende tutelare tradotta o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" ecc. (art. 23).

214 Sul tema già C.Galli, in *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp.62 e ss.

marchio. Di sicuro interesse si rivela tuttavia la Parte III dell'Accordo<sup>215</sup>, in cui, richiamando l'impegno legislativo dei Membri, vengono specificate espressamente le sanzioni applicabili alla tutela di tutti i diritti IP, comprese le Ig, tra cui: l'inibitoria (*ex art. 44*), il risarcimento del danno (*Art. 45*), la rimozione o distruzione del prodotto (*Art. 46*) e le misure cautelari, "provvisorie, immediate ed efficaci" (*Art. 50*). Dietro al minimo livello di tutela contemplato per le Ig si cela la strenua opposizione degli Stati "di nuova generazione", privi di un substrato tradizionale e tipico sufficiente per percepire una reale esigenza di tutela della tipicità. Gli stessi sono, piuttosto, interessati a non rinunciare ai vantaggi commerciali di collocarsi "al traino" dell'allettante immagine globale di cui godono le produzioni radicate altrove, in luoghi geograficamente e storicamente più rappresentativi<sup>216</sup>. Il fatto che non si sia ancora giunti, in più di vent'anni, ad un reale punto di incontro sull'incremento e la modifica di un tale insufficiente modello di tutela, dimostra, ancora una volta, l'incontrastata preminenza, sulla scena internazionale, di interessi nazionali parziali e profondamente egoistici.

#### **2.2.4 Prospettive di riforma in seno ad OMPI e OMC**

E' evidente, anche sulla base della suddetta analisi dei sistemi attualmente in vigore, che il percorso diretto ad una *costituenda* chiarezza organica della disciplina globale è ancora *in itinere*. Lasciando ai margini la regolamentazione comunitaria, oggetto di recente riforma, sebbene secondo i più rivelatasi meno radicale di quanto atteso e sperato, è corretto sottolineare che in sede internazionale, sia in seno all'OMPI che all'OMC, sono in corso due paralleli progetti di riforma dei rispettivi Accordi.

Per quanto riguarda l'Accordo di Lisbona il processo di riforma dovrebbe essere

<sup>215</sup> Le sezioni di riferimento sono le prime tre della Parte III relativa alla "*Tutela dei diritti di proprietà intellettuale*", e sono rispettivamente dedicate: agli "*Obblighi generali*" (*Art. 41*); ai "*Procedimenti e rimedi civili e amministrativi*" (*Artt. 42-49*); e alle "*Misure provvisorie*" (*Art. 50*).

<sup>216</sup> *Ibidem*

giunto a termine, dal momento che, lo scorso 20 e 21 maggio, al termine della Conferenza Diplomatica di Ginevra per la revisione dell'Accordo di Lisbona riunitasi l'11 maggio, è stato adottato e firmato l'Atto finale di riforma, il "*Geneva Act of revision of Lisbon Agreement*". L'esito delle perduranti negoziazioni si è rivelato tuttavia, almeno in parte, lontano da quanto auspicato all'inizio del progetto di revisione. Già nel settembre 2008 l'Assemblea dell'Unione di Lisbona aveva creato un Gruppo di lavoro incaricandolo di sviluppare e migliorare il sistema di registrazione e, al contempo, favorire l'adesione del maggior numero di Stati, pur mantenendo inalterati principi e obiettivi dell'Accordo<sup>217</sup>. Il Gruppo, iniziata l'attività nel 2009, dopo innumerevoli, articolate vicissitudini causate dalla scarsa collaborazione di alcuni Stati extra-europei, ha presentato, nell'ottobre 2013, l'atto definitivo del Rivisto Accordo di Lisbona all'Assemblea, affinché quest'ultima provvedesse alla convocazione della Conferenza Diplomatica. Le novità che il nuovo Atto di Ginevra introduce sono in realtà molteplici: dall'introduzione del concetto di Ig, già riconosciuto nell'Accordo TRIPs, sottoponendolo al medesimo regime delle Do, all'ammissione di organizzazioni internazionali tra i membri della Convenzione; dall'estensione della tutela internazionale, all'incremento dell'impegno di attuazione pendente in capo agli Stati membri; da un incremento di protezione delle denominazioni dalla volgarizzazione e dall'agganciamento, alla garanzia di tutela dei diritti di marchio anteriori<sup>218</sup>. Seppur le diverse delegazioni partecipanti, considerando anche le difficoltà incontrate, si rivelino in gran parte soddisfatte<sup>219</sup>, è però evidente che la mancanza, tra gli Stati aderenti, di realtà commerciali considerevoli, quali in *primis* gli Stati Uniti<sup>220</sup>, getti,

217 Per un'analisi cronologica del gruppo di lavoro per la revisione dell'Accordo di Lisbona vedi [www.wipo.int/lisbon/en/review.html](http://www.wipo.int/lisbon/en/review.html).

218 Per ulteriori informazioni relativi alla Conferenza diplomatica e i relativi documenti vedi [www.wipo.int/portal/en/index.html](http://www.wipo.int/portal/en/index.html).

219 Così come espressamente dichiarato in Italia dal Mipaaf.

220 Infatti gli USA, già in un documento del 1° febbraio 2015 di commento al progetto di testo del nuovo Atto di Lisbona, nella sostanza il medesimo poi in seguito adottato, esprimono con chiarezza il proprio disappunto unito a quello di tutti i sistemi che non riconoscono una protezione *sui generis* alle

sin da ora, sul nuovo atto un'ombra di insuccesso.

Com'è *facilmente* deducibile dall'esito delle negoziazioni condotte in seno all'OMPI, una soluzione definitiva per la modifica dell'Accordo TRIPs sembra ancora lontana. L'inizio del processo di riforma dell'Accordo TRIPs risale al 1997 e, proseguito senza successo con il *Doha Round* avviato nel 2001, ha conosciuto un rilevante avanzamento solo nell'aprile 2011, in cui è stato adottato un progetto di testo unico c.d. "composito"<sup>221</sup>, in quanto contenente le numerose varianti delle divergenti posizioni dei membri, ancora non condotte a sintesi. Dopo un nuovo perdurante stallo delle negoziazioni, nell'anno corrente sembra ripreso un certo interesse per la materia<sup>222</sup>, che, nella specie, conta tre dibattuti campi di riforma, di cui due soltanto inerenti a tale trattazione<sup>223</sup>. Si tratta sia della creazione di un sistema di notificazione e registrazione multilaterale di Ig di vini e bevande spiritose, così come già prestabilito all'art. 23 co.4 dell'Accordo, sia dell'estensione alla generalità dei prodotti del livello di protezione attualmente accordato ai soli prodotti vinicoli e alcolici (Art. 23).

Sul tavolo di questo dialogo internazionale permane tuttavia il contrasto tra le due persistenti posizioni: chi, l'UE in *primis*, vede nell'estensione di tutela un'occasione per migliorare visibilità e distintività dei propri prodotti, e chi, invece, gli

---

Ig. La struttura del commento si articola secondo tre direttive fondamentali: "*territoriality, due process e GI as private rights*", illustrate e sviluppate secondo la prospettiva statunitense e tradotte in altrettanti, mirati emendamenti del testo dell'Accordo oggetto di proposta. Il testo critico integrale presentato dagli USA all'OMPI, *Submission by the United States of America on the Basic Proposal for a New Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and their International Registration* è disponibile in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

221 Così definito dall'attuale Presidente della Sessione straordinaria, Darlington Mwape, delegato della Zambia.

222 Risale, infatti, a fine 2014 e inizio 2015 l'invito del Segretariato dell'OMC rivolto alle differenti delegazioni nazionali a riprendere i negoziati al fine di comporre i persistenti conflitti sul testo unico del 2011, in particolare vedi in [www.wto.org](http://www.wto.org), nella sezione *wto news*: "*Members prepare for 200-day push on GI register portion of post-Bali programme*" del 14 dicembre 2014 e "*Secretariat gives delegates refresher on GI register talks as differences persist*" del 23 febbraio 2015.

223 Il terzo riguarda infatti la materia brevettuale.

USA in testa, paventa in tale modifica effetti protezionistici, di ostacolo al libero scambio delle merci<sup>224</sup>. Le posizioni dei Paesi sul registro multilaterale di vini e bevande spiritose conta, in realtà, una terza posizione, che si aggiunge alle irriducibili posizioni sopra evidenziate. Nella specie, quindi, le proposte in ordine alla forma del *costituendo* sistema di registrazione si articolano secondo tre differenti direttive: l'UE e altri Paesi (c.d. *modalities group*) avanzano la proposta di una partecipazione obbligatoria al registro internazionale, laddove la registrazione comporti una presunzione *iuris tantum* tale per cui l'Ig debba essere protetta in tutti i paesi membri, ad esclusione solo di quelli che abbiano opposto tempestiva e legittima *riserva*; USA, Canada e altri Paesi (c.d. *joint proposal group*), invece, si oppongono a qualsiasi modifica sostanziale dell'Accordo TRIPs, volendo mantenere la partecipazione al registro su base volontaria e obbligando alla consultazione solo laddove gli aderenti debbano decidere sulla tutela di Do provenienti da altri Paesi membri nei loro rispettivi ordinamenti; infine giunge la proposta di compromesso avanzata da Hong Kong e Cina, per la quale al nome registrato andrebbe accordata una protezione più ristretta rispetto a quanto dichiarato dall'UE e soprattutto limitata a quei Paesi che abbiano volontariamente deciso di partecipare al sistema di registrazione multilaterale<sup>225</sup>.

Particolare interesse, in questa situazione di stallo, presenta la proposta avanzata da un noto professore americano, il quale nel 2010, sulla base dell'insuccesso dei negoziati nel *Doha Round* e della pendenza del processo di riforma dell'Accordo

---

224 Sul punto vedi M.C.Cattaneo, *Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche a garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari: un confronto tra la disciplina dell'Unione europea e quella internazionalistica alla luce delle rispettive prospettive di riforma*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche*, EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, vol. 1/2012, pp. 125-126. Inoltre il Direttore generale dell'OMC, Pascal Lamy, il 21 aprile 2011 ha fatto pervenire, alle differenti delegazioni, un rapporto inerente alla suddetta questione e la relazione tra l'Accordo TRIPs e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (dati disponibili in [www.wto.org](http://www.wto.org)).

225 I relativi documenti sono disponibili sulla piattaforma documentale base dell'OMC in <http://docsonline.wto.org>.

di Lisbona, proponeva una soluzione originale<sup>226</sup>, richiamando l'attenzione sul fatto che l'assetto globale delle Gi può venire riequilibrato dalla circostanza che alla posizione dell'UE può ora affiancarsi l'intervento di numerosi Paesi in via di sviluppo, che invocherebbero a gran voce un'estensione di tutela delle Ig che vada oltre al vino e agli alcolici, essendo un tale limitato ed ingiustificato *focus* discriminatorio e di ostacolo a potenziali occasioni commerciali, inerenti ad altrettanto rilevanti settori produttivi (alimentare, tessile, manifatturiero ecc.). Guardando alle Ig come un'occasione di sviluppo "autonomo", che possa giungere da risorse interne ai confini nazionali ("*development from within*"), tali Paesi hanno in parte riequilibrato il dibattito. Sulla scorta di queste ed altre considerazioni, questo studioso auspica un ripensamento del funzionamento del sistema di Lisbona tale da colmarne le carenze e soprattutto da fornire un valido "substrato" per l'istituzione di un registro TRIPs efficace, più o meno inclusivo di quanto sia disposto nell'attuale progetto<sup>227</sup>.

### 2.3 La delocalizzazione della qualità

L'exkursus sulla tutela multilivello delle Do finora condotto ha permesso di riesaminare, e talvolta ripensare, alcuni pilastri della cultura europea dei prodotti DOP e IGP, in *primis* proprio la promossa e salvaguardata localizzazione geografica dell'origine del prodotto. Il legame dei prodotti con il relativo *terroir* sembra diventato, per molti di essi, un'illusione<sup>228</sup>. Lo sradicamento territoriale, in principio apparso con il riconoscimento, anche legale, della centralità del *savoir faire* umano

---

226 Il riferimento è a D.J.Gervais, *Reinventing Lisbon: the case for a protocol to the Lisbon Agreement (Geographical Indications)*, in *Chicago Journal of International Law*, vol.11n.1,2010, pp.67 e ss.

227 L'articolo in questione offre, in realtà, una strategia dettagliata di comparazione tra Accordo di Lisbona e Accordo TRIPs, evidenziando, inoltre, un'eventuale compatibilità del registro di Ig con il diritto e la prassi commerciale statunitense, *Ibidem*, in particolare pp. 106-120.

228 Sembra resistere a tale considerazione, oltre ai prodotti prettamente agricoli, il prodotto viti-vinicolo, in cui pare che sia proprio la commistione tra la semenza ed il particolare ambiente geografico, in particolare il terreno, a creare caratteristiche realmente uniche e irriproducibili.

della comunità, ha permesso di riconoscere dignità storica a migrazione e delocalizzazione, come ineliminabili tratti distintivi della storia dell'umanità<sup>229</sup>. Tale impostazione, a questo punto, potrebbe tuttavia apparire come un argomento a sostegno di quanto affermato dai contrastati Paesi di immigrazione. Questi ultimi ripiegano, infatti, sulla disciplina essenzialmente privatistica dei marchi, ritenendo che la tradizione sottesa ai prodotti tipici non possa realmente essere radicata al territorio o ad una collettività intesa nella sua complessità, quanto più, ormai, innestata nella coscienza di chi è o è stato appartenente ad una specifica comunità, assorbendone parte delle peculiarità caratteristiche. Il complesso di informazioni, saperi e tecniche produttive diventerebbe così il contenuto di una *black box*<sup>230</sup>, agilmente trasferibile ovunque ciascun membro della collettività decida di emigrare e *ivi* libero di sfruttarne le potenzialità commerciali ed economiche, con un legittimo diritto di esclusiva sull'indicazione di riferimento. Tuttavia la tradizione storica, di cui i "vecchi" Paesi strenuamente si avvalgono nel difendere le proprie Do, non è un mero bagaglio di tradizioni, quanto piuttosto il risultato di una continuità di sperimentazioni empiriche e localizzate, condotte secondo modalità riconducibili a condizioni geografiche, sociali ed economiche determinate e "irripetibili". Una tale storia di innovazione collettiva risulta, pertanto, difficilmente esportabile nella sua complessità evolutiva, ed essendo, sicuramente, tutt'altro che accidentale<sup>231</sup>, può costituire un autonomo e legittimo diritto meritevole di tutela. Il diritto di esclusiva in questione verrebbe correttamente riconosciuto in capo non al singolo, quanto, invece, all'insieme di quei soggetti, stanziati nel territorio di riferimento, che si son fatti eredi ed artefici di que-

---

229 D.Vidal, *In Search of Basmathistan*: *Agro-nationalism and Globalisation*, in J.Assajag e C.J.Fuller (a cura di), *Globalising India: Perspectives from below*, Anthem, London, 2005, pp. 47 e ss.

230 Così definita in S.Magagnoli, *Reputazione, skill, territorio*, in *Storia economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XIV (2011) n. 2, p. 262.

231 In questi termini si articola in realtà la "risposta" di D.Gangjee alla provocazione lanciata dalla dichiarazione dell'Australia, resa in occasione del TRIPs *Council* e riportata in principio al II sottoparagrafo, vedi *supra* nota n. 157.

sta progressiva continuità di storiche produzioni locali. A tal proposito il processo di protezione sopra evidenziato muove dalla tutela della concorrenza sleale, ancora, in realtà, parte integrante della disciplina dei segni in questione, per giungere, anche se solo in ambito regionale europeo e talvolta nazionale, ad una tutela quasi assoluta. Si è assistito ad un mutamento di paradigma, allontanandosi da un approccio c.d. *ex post*, connotato alla tutela contro l'inganno del pubblico, per volgere ad un approccio inverso, *ex ante*, che prescinda dal mutevole giudizio del consumatore per porre al centro della tutela l'"emerita" reputazione dell'Ig, forte dell'autenticità di un prodotto unico, controllato e, per questo, certificato<sup>232</sup>: il che rappresenta tuttavia sotto molti profili un anacronismo, rispetto alla centralità della percezione del pubblico (tipicamente *ex post*) nel moderno diritto dei segni distintivi.

Tenendo fermo quanto affermato, è possibile affrontare il tema della paventata delocalizzazione produttiva, realizzabile anche in costanza di qualità e caratteristiche del prodotto finale, resa possibile dall'avanzamento tecnologico e, al contempo, appetibile dalla maggior convenienza economica di alcune aree produttive estere. Il rigoroso *milieu* di Lisbona<sup>233</sup> è "geograficamente" non replicabile, mentre l'irripetibilità del *milieu* nell'Accordo TRIPs, e della precedente CUP, viene facilmente trascurata o, meglio, inscientemente presupposta<sup>234</sup>. Solo la disciplina comunitaria sembra, pertanto, prendere coscienza del profilo evolutivo del *milieu*, accettandone la relativa

---

232 In tal senso J.Simon, *La tutela fuori dall'Europa e le Convenzioni internazionali della materia*, Relazione del Convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità", Milano, 20 e 21 maggio 2015.

233 Così come delineato nel testo in vigore, senza invece riferirsi al nuovo Atto di Ginevra, che entrerà in vigore non prima di tre mesi dalla data in cui almeno cinque Paesi aderenti depositino i propri, completi, strumenti di ratifica o adesione. Il nuovo testo infatti, con l'introduzione delle Ig, sembra avvicinarsi alla disciplina comunitaria.

234 In particolare per tale comparazione vedi D.Sarti, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 619 e ss. e V.A. Zanon, *Indicazioni geografiche*, in A.Vanzetti e G.E.Sironi (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pp. 548 e ss. e altri.

riproducibilità altrove geograficamente<sup>235</sup>. Tuttavia l'UE<sup>236</sup>, conscia dell'importanza di mantenere nella propria area territoriale tali insediamenti produttivi, quali feraci risorse<sup>237</sup>, non rinuncia ad affrontarne il potenziale dislocamento. Sebbene il sistema comunitario, per difendere l'esclusività della localizzazione di tali fruttifere tradizioni, non possa più ricorrere alle risalenti, severe condanne riservate ai “traditori della patria”<sup>238</sup>, sceglie di impiegare lo strumento offerto da una tutela “quasi” assoluta

235 Siffatta tendenza emergerebbe dalla combinazione delle norme definitorie, che risulterebbero integrate in presenza di una mera tradizione produttiva, e delle norme sul contenuto della tutela.

236 Seppur limitatamente al settore agricolo, vinicolo e gastronomico.

237 Anche M. Vittori, segretario generale dell'oriGIn (Organization for an International GI Network), nel presentare nascita e obiettivi dell'organizzazione internazionale dei produttori di Ig, si sofferma sull'innegabile opportunità, offerta dai segni in questione, di prevenire la delocalizzazione della produzione. Con uno sguardo costante alla centralità delle Ig nella politica sociale ed economica europea, l'autore individua una straordinaria potenziale occasione di ricchezza nello sviluppo locale delle produzioni tradizionali anche, e soprattutto, per quelle realtà marginali, e spesso sottosviluppate, che sono però depositarie di originali saperi o tecniche di lavorazione. In particolare viene riportato il caso del Burro di karité, un prodotto dai molteplici utilizzi, la cui trasformazione dalle noccioline del relativo albero è da generazioni opera delle donne del Burkina Faso. Tale prodotto, destinato al commercio globale, infatti non risulta ancora registrato presso l'Organizzazione Africana di Proprietà Industriale e, privo di un'effettiva protezione rischia di rappresentare un'inestimabile perdita di occasioni di sviluppo (nella specie la questione della tutela della produzione è affidata, esclusivamente, ad un'associazione di produttori, *Association Burkinabé pour la Promotion de la Jeune Fille*, membro oriGIn). Così M. Vittori, *The International Debate on Geographical Indications (GIs): The Point of View of the Global Coalition of GI Producers – oriGIn*, in *The Journal of World Intellectual Property*, vol.13n.2, 2010, pp. 304 e ss., in particolare p. 306.

238 Il riferimento è ad alcuni episodi, di cui vi è nota fin da epoca medievale (Basso medioevo), in cui artigiani, spesso membri di corporazioni di mestiere, impiegate in attività produttive di eccellenza del proprio territorio di appartenenza, venivano sapientemente indotti a trasferire la propria attività, o comunque a prestare il proprio sapere, presso differenti realtà territoriali. Diverse testimonianze dell'epoca dimostrano come Comuni o Paesi d'origine dimostrassero interesse a difendere le note attività locali dal “furto” di informazioni e tecniche riservate e strumentali alla qualità o alle caratteristiche dei prodotti. I mezzi così utilizzati non si limitavano a minacce (tra cui ad es. la rappresaglia) rivolte ai Paesi di destinazione, ma consistevano anche in dure condanne, finanche alla pena di morte, riservate all'artigiano che avesse deciso di partire e tradire la patria di provenienza. Emblematica la vicenda, risalente al XVII secolo, in cui l'artigiano, in questo senso, “infedele”, nella specie un maestro tessitore della produzione della seta di Bologna, sede all'epoca di una produzione di incontrastata fama internazionale, che, trasferitosi a Venezia, fu condannato a morte in “contumacia” dal Comune emiliano. L'istituzione comunale, infatti, non potendosi rivalere sui parenti, anch'essi scappati dalla città, ricorse all'impiccagione “in effigie”, apponendo all'esterno del Palazzo Municipale una pittura in cui il condannato fosse mostrato appeso per i piedi. Pare che la pittura fosse stata, oltretutto, ripetutamente restaurata per quasi un secolo, monito atto a scoraggiare ulteriori simili comportamenti. Diverse, ma tuttavia piuttosto severe, le pene previste anche per le ipotesi di frode in commercio, trattandosi, in tutti questi casi, di punire l'autore di siffatte condotte per aver arrecato un ingente danno al sistema economico locale, così F. Magagnoli, *Reputazione, skill, territorio*, in *Storia economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XIV (2011) n. 2, p. 254 e Id., *La reputazione territoriale: agli albori delle denominazioni d'origine*, Relazione del Convegno “Nutrire il mondo, tutelare la qualità”, Milano 20-21 maggio 2015.

delle relative denominazioni. Nel tutelare quindi la fama dei saperi e delle tecniche locali da qualsiasi forma di agganciamento, anche solo evocativo, si premia, e pertanto si garantisce, anche la permanenza dei produttori all'interno della zona indicata da Do e Ig<sup>239</sup>. Poter far capo ad una simile tutela consente ai segni in questione di continuare a mantenere fede, nel tempo, alla "promessa" posta a fondamento tanto del c.d. *premium price* del prodotto, quanto della scelta d'acquisto del consumatore finale: cioè di rappresentare quel "gioco narrativo", e al contempo (oggi potremmo dire, poiché accertato, anche) effettivo, proprio del "fascino di un prodotto che viene dal passato senza tradirlo"<sup>240</sup>.

In quest'ultima soluzione di tutela, legata fondamentalmente al binomio reputazione-garanzia di qualità, sembra finora risiedere la migliore risposta alla complessità degli interessi in gioco<sup>241</sup>, un corretto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra prevenzione e repressione e tra libertà e tutela.

---

Un'ulteriore più recente vicenda, risalente cioè all'inizio del XIX secolo, è rappresentata dalle falci di Carinzia imitate e prodotte a Lovere, illustrata sempre da F. Magagnoli, *Reputazione, skill, territorio*, in *Storia economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XIV (2011) n. 2, pp.258-265.

239 Così ancora D. Sarti, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 619 e ss.

240 Così definita in S. Magagnoli, *Reputazione, skill, territorio*, in *Storia economica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XIV (2011) n. 2, p.257.

241 Al medesimo riscontro giunge anche D. Gangjee, che nella complessità della sua analisi sembrerebbe individuare, in quest'ultimo paradigma, la miglior risposta a quanto domandato in principio di trattazione (vedi *supra* nota n. 129), in relazione al significato da sottendere alla tutela delle Ig e all'esatta ed efficace forma da farle, in conseguenza, assumere. Così D. Gangjee, *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012.

## Capitolo III

# I sistemi nazionali di protezione e la loro integrazione nel diritto comunitario

Prima di affrontare i sistemi nazionali di tutela delle Ig, in quanto espressione di differenti paradigmi di tutela<sup>242</sup>, è opportuno rivolgere l'attenzione ad un'annosa e persistente questione in materia di competenza per riconoscimento e tutela di Do e Ig, che coinvolge l'intero spazio europeo. La problematica in esame, infatti, vede contrapposte Istituzioni europee da un lato e Ordinamenti nazionali dei Paesi membri dall'altro. Senza chiari riferimenti normativi in materia, l'intervento della Corte di Giustizia, sicuramente più elusivo che sistematico, si è tuttavia rivelato essenziale per delineare, almeno in parte, la controversa materia in questione. Infatti, nonostante un tale approccio "pratico", in assenza di organica regolamentazione, sia stato avversato da una parte rilevante della dottrina<sup>243</sup> (che sul tema è peraltro fortemente divisa) è riconducibile proprio alla suddetta Corte la recente formulazione<sup>244</sup> del principio, che sembra, almeno in parte, placare la disputa.

---

242 Cfr. *supra* nota n. 107

243 In particolare vedi F.Capelli, *Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE n. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari*, in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, vol. 3 2013, pp. 515 e ss.

244 Il riferimento è diretto alla sentenza della Corte di Giustizia (Nona Sezione) dell'8 maggio 2014, causa C-35/13, inerente alla denominazione italiana "Salame di Felino", disponibile su curia.europa.eu, della quale si dirà ampiamente nel testo.

### 3.1 I problemi dell'Integrazione europea: competenza per il riconoscimento di Do e Ig, legittimità di registrazione e tutela fuori dai Regolamenti comunitari

Entrando nel merito della problematica sopra evidenziata, si possono riconoscere in sostanza due contrapposte tendenze interpretative riferibili, indifferentemente, a ciascuno dei tre Regolamenti comunitari che si sono succeduti nell'offrire organica disciplina a Do e Ig. Il dibattito in questione, come anticipato, contrappone le Istituzioni europee, tra cui in particolare la Commissione europea, da un lato e gli Ordinamenti nazionali, dall'altro<sup>245</sup>, tra cui, specialmente, quei Paesi che hanno conosciuto una, seppur minima, disciplina nazionale specifica<sup>246</sup> anteriore alla normativa comunitaria, a cui si rifiutano di rinunciare. L'oggetto della disputa è rappresentato dalla pretesa potestà esclusiva delle istituzioni europee in materia di riconoscimento e tutela dei segni caratterizzati da un collegamento, qualitativo o reputazionale, con l'origine territoriale, ipotesi che integrano, pertanto, fattispecie riconducibili alle Do e alle Ig<sup>247</sup>.

Già in corso di vigenza del primo Reg. 2081 del 1992, infatti, nel redigere le proprie conclusioni nel procedimento C-312/98<sup>248</sup>, relativo alla nota causa "*War-*

245 E' opportuno sottolineare che la posizione assunta dagli Stati membri può dirsi in realtà condivisa anche dal Comitato economico e sociale, espressosi in tal senso nel parere inerente alla proposta di testo normativo della Commissione del 1991, che è divenuta, in seguito, il Reg. Cee 2081/1992, così F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza BUD II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 2010, p. 432.

246 In particolare i Paesi in cui i Reg. del 1992 sopraggiungevano ad una precedente normativa in materia di Do e Ig sono Francia e Italia. Mentre, tuttavia, lo Stato d'oltralpe conosceva uno specifico, seppur incompleto, sistema normativo di tutela riservato alle Do, la disciplina italiana constava di diversi provvedimenti speciali riguardanti specifici prodotti, quali ad esempio Parmigiano-Reggiano o Prosciutto di Parma. Gli ulteriori, pochi Paesi, che riconosceva tutela alle Ig adoperavano procedure e prassi nazionali mutate da discipline differenti, senza alcuna specifica legislazione in materia di Do.

247 Oggi le relative definizioni ricorrono all' Art. 5 del Reg. 1151/2012.

248 La causa in questione è *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV* contro *Warstei-*

*steiner*”, l’Avv. Generale E. J. Jacobs ha affermato: “*Riconosco che non è chiaro se il regolamento osti alla coesistenza di regimi nazionali di protezione di prodotti e derrate alimentari rientranti nel suo ambito di applicazione, ossia di prodotti e derrate alimentari caratterizzati da indicazioni geografiche e da denominazioni d’origine ivi definite.*”<sup>249</sup>. A tale vuoto normativo non è stato posto rimedio nemmeno in occasione della riforma intervenuta nel 2006, sebbene già si guardasse con fiducia al legislatore affinché ponesse fine a tale incomoda incertezza normativa. Il rapporto tra legislazione comunitaria e normative nazionali di qualifica e tutela di Do e Ig ha pertanto continuato, per anni, ad essere delineato come mera “interferenza” tra ordinamenti, ben lontano, cioè, da un definito progetto di relativa integrazione. Tale rapporto multilivello, infatti, sulla sola base normativa, poteva ritenersi potenzialmente declinabile secondo molteplici, fondati scenari, tra loro anche molto distanti, nella specie: il cumulo delle tutele; la concorrenza delle rispettive discipline con preminenza del diritto comunitario; il venir meno della tutela nazionale a seguito della registrazione comunitaria; o, più semplicemente, la totale abrogazione delle relative legislazioni nazionali, a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento stesso<sup>250</sup>. Nonostante tale confusione interpretativa, il legislatore comunitario, come già anticipato, sembra perdurare nel suo silenzio anche nel nuovo testo del Regolamento 1151 del 2012<sup>251</sup>. In quest’ultimo atto normativo si ritiene tuttavia possibile desumere un’accennata posizione del legislatore, procedendo ad un’attenta analisi dei

---

*ner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*, decisa dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza, il 7 novembre 2000, nota anche come sentenza “*Warsteiner*”, il cui testo è disponibile in [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

249 Conclusioni dell’Avvocato generale EG. Jacobs, presentate il 25 maggio 2000, punto 41.

250 Così si presentano i possibili scenari delineati da L.Bently e B.Sherman sulla base della mera disciplina normativa. Tutte le suddette ipotesi si presentano attendibili e diversamente fondate, sebbene, secondo gli autori, solo la prima in questione, inerente alla coesistenza dei due livelli di sistema, sia realmente auspicabile, per un’analisi più approfondita vedi L.Bently e B.Sherman, *The Impact of European Geographical Indications on National Rights in Member States*, in *The Trademark Reporter*, vol.96 n.4, luglio-agosto 2006, pp. 850 e ss.

251 F.Capelli, *Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE n. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari*, in particolare p. 3

relativi *considerando* in raffronto all'intero testo normativo. Si tratta in particolare dei *considerando* n. 19 e n. 24<sup>252</sup>, dai quali sembrerebbe emergere, in virtù dell'appartenenza di Do e Ig ai diritti di proprietà industriale, il riconoscimento in capo agli Stati membri di un legittimo ed autonomo potere di disciplina della materia, fermo restando l'assoluto rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario<sup>253</sup>.

L'orientamento giurisprudenziale, sebbene abbia rappresentato, nel tempo, quasi l'unico riferimento giuridico degli operatori del diritto, si è rivelato spesso ambiguo e tutt'altro che univoco<sup>254</sup>. Nell'immediato seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 2081 del 1992, la Corte di giustizia era intervenuta sul tema con una sentenza, che, nella specie, ineriva alla compatibilità con il Regolamento e con le norme sulla libera circolazione delle merci, di una denominazione già tutelata in Francia<sup>255</sup>, ma priva dei requisiti necessari per essere riconosciuta come DOP e IGP e, come dichiarato in seguito dalla Corte, lontano anche dall'eventuale qualifica di

Indicazione di provenienza. Senza entrare nel merito della causa, la Corte ha di-

chiarato qui, in principio, di condividere la posizione di chi, in costanza del nuovo  
252 Così F.Capelli, *Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE n. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari*, in *Diritto comunitario e scambi internazionali* vol., 3/2013, pp. 518-520. Per maggiore chiarezza riporto di seguito la parte di interesse dei testi dei *considerando* in esame:

(19) "Garantire il rispetto uniforme nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione."

(24) "Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione."

253 *Ibidem*.

254 Per una completa e approfondita panoramica delle pronunce della Corte di Giustizia in materia, prima dell'entrata in vigore del primo Reg. 2081/1992 fino alla successiva sentenza *Bud II* dell'8 settembre 2009, vedi F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali* 2010, pp. 401 e ss.

255 La sentenza in esame è la nota sentenza "*Pistre*" del 7 maggio 1997, che, nella specie, ineriva alla denominazione "*Montagna*", tutelata e utilizzata in Francia per designare prodotti agroalimentari provenienti dalle relative aree Montane. Per l'analisi della pronuncia C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp. 75- 76 e F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 2010, pp. 420-421

regime unificato a livello europeo, ritiene comunque tutelabili dagli Stati membri le indicazioni di mera provenienza, che risultino prive delle caratteristiche disposte nel Regolamento per Do e Ig. La Corte aggiunge inoltre, al punto 53 della medesima sentenza, che la protezione delle Indicazioni di provenienza, in quanto rientrante appieno nella tutela della proprietà industriale e commerciale, consentirebbe di derogare alle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci *ex art. 36 Trattato Cee* (ora art. 36 TFUE). Un passo più determinato in questa medesima direzione è rappresentato dalla successiva sentenza *Warsteiner* del 7 novembre 2000<sup>256</sup>, in cui viene nuovamente affermato che il Reg. in esame “*non osta ad una normativa nazionale che proibisca l’uso ingannevole di un’indicazione di origine geografica, che non implichi nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica*”. Al punto 50 della medesima sentenza, la Corte precisa, riguardo al Regolamento 2081 del 1992, che oltre allo “*scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche cui si riferisce ... ha introdotto l’obbligo della loro registrazione comunitaria affinché esse possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri.*”. Trattandosi, nel caso in questione, di una denominazione qualificabile come Ig semplice<sup>257</sup>, è risultata, ancora una volta, esclusa da ogni diretta considerazione l’ammissibilità di Do e Ig nazionali. A quest’ultimo proposito la posizione della giurisprudenza comunitaria si è dimostrata sempre, invero, piuttosto sfuggente e difficilmente inquadrabile. Emblematica la scelta, operata dalla Corte di Lussemburgo in occasione della sentenza *Epoisses de Bourgogne* del 9 giugno 1998<sup>258</sup>, in cui, espressamente investita della controversa questione in esame, ha

256 Cfr. *supra* nota 248.

257 La denominazione *Warsteiner* era già stata oggetto di registrazione nazionale come marchio nel 1990 per designare la birra prodotta dalla società *Warsteiner Brauerei*, con stabilimento proprio nella città di Warstein nel nord della Germania, a cui però non poteva essere ricondotta alcuna caratteristica organolettica del prodotto.

258 Sent. Corte di giustizia del 9 giugno 1998, in cause riunite C-129/97 e C-130/97, per l’analisi della sentenza F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali* 2010, pp. 421-423.

preferito, deliberatamente, non cogliere l'opportunità di offrirne una soluzione. La peculiarità di quest'ultima causa constava nel fatto che, per la prima volta, risultavano apertamente assunte ed espresse le rispettive posizioni in materia: Commissione europea da un lato e Stati membri, quali Italia, Francia e Germania, dall'altro, poste in un valido ed effettivo contraddittorio<sup>259</sup>. Sebbene alcuni autori avessero voluto, o forse auspicato, desumere dalla sentenza *Weirsteiner* una possibile apertura verso un regime di coesistenza<sup>260</sup>, la nota sentenza *Bud II* è successivamente intervenuta a fugare ogni dubbio, ma esprimendosi in senso contrario. La Corte, infatti, riprendendo parte degli argomenti addotti dall'Avvocato Generale Colemar, in quest'ultima pronuncia ha attribuito espressamente competenza esclusiva all'UE per la disciplina delle indicazioni che attestino un legame qualitativo o reputazionale con il territorio d'origine, oggetto del Regolamento allora in vigore 510/2006, limitatamente, pertanto, al solo settore agroalimentare.

Gli argomenti avanzati dalla Corte a fondamento della suddetta pronuncia, sono in realtà condivisi da parte consistente della dottrina. Per taluni, infatti, il sistema normativo comunitario di riferimento si presenterebbe adottato proprio al fine di conseguire una completa armonizzazione delle eterogenee norme nazionali relative a prodotti così "qualificati", dal momento che, riguardo al profilo tutelare e non certamente a quello sanzionatorio, è stato concepito un sistema dotato di natura compiuta ed esauriente, e non certo complementare, come la rispettiva disciplina sui marchi comunitari (Reg. 40/94)<sup>261</sup>. I Regolamenti relativi a tali peculiari diritti IP infatti,

---

259 Le suddette posizioni sono enunciate ai punti 21, 22 e 23 della sentenza in esame, disponibile in [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

260 Vedi F.Capelli, *La sentenza Warsteiner in materia di DO: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, fasc. 2, 2001, pp.287 e ss, in particolare p. 289-290.

261 Vedi F.Falconi, *La tutela delle indicazioni geografiche qualificate dei prodotti agroalimentari non registrate in sede europea: note a Corte di Giustizia UE (IX Sezione), 8 maggio 2014, causa C.35/13*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 6 N. 2, ottobre 2014, pp. 330 e ss.

come affermato anche dalla Corte di Giustizia stessa, si rivelano strumenti indispensabili di realizzazione della PAC. Proprio partendo da quest'ultimo punto (n. 111), la Corte ha inoltre voluto giustificare l'esclusività della competenza europea sulla base di un assunto, ritenuto, in realtà, di natura più prettamente politico-economica che giuridica<sup>262</sup>. Infatti al punto 112 la Corte afferma che: “*se fosse lecito per gli Stati membri consentire ai loro produttori di utilizzare sui loro territori*” indicazioni e simboli previsti nel Reg. 510/2006, “*basandosi [però] su un titolo nazionale che potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti nell'ambito di detto Reg. per i prodotti di cui trattasi, la garanzia di qualità in parola, che costituisce la funzione essenziale dei titoli conferiti in forza del Regolamento, rischierebbe di non essere assicurata*”<sup>263</sup>.

L'affermazione di una siffatta posizione giurisprudenziale non ha mancato di incontrare l'opposizione di una parte della dottrina, che considera suddetto orientamento privo di alcuna giustificazione sia normativa che logica. Oltre alle considerazioni inerenti alle materie di riferimento dei Regolamenti, oggetto di competenza legislativa concorrente<sup>264</sup>, e alla mancanza di anteriori, compiute legislazioni nazionali da armonizzare<sup>265</sup>, il fronte della dottrina favorevole ad una disciplinata coesistenza

262 Così F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 2010, pp. 438 e ss.

263 Punto 112 della sentenza *Bud II* dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik*, (Birreria Bud di Budweis, Società nazionale ceca) contro *Rudolf Ammersin GmbH*.

264 A tal proposito F.Capelli richiama all'attenzione che l'attuale Reg. 1151/2012 si dichiara fondato sugli articoli 43 e 118 co 1 del TFUE (così infatti il preambolo del testo: “*IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma [...]*”), rispettivamente inerenti alla materia agricola e al ravvicinamento delle legislazioni nazionali riguardante, in particolare, proprio la garanzia di assicurare tutela uniforme nell'Unione ai diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso la creazione di peculiari titoli europei. Entrambe le suddette materie a cui il testo rinvia “rientrano tra le competenze concorrenti degli Stati membri e dell'Unione Europea”, in *Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE n. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari*, in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, fasc. 3, 2013, p. 517.

265 Vedi ancora F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 2010, pp. 434 e 435.

dei due livelli di tutela<sup>266</sup>, avanza ulteriori, sostanziali obiezioni. Infatti, i suddetti giuristi non sostengono un'impostazione di cumulo di identiche denominazioni con doppia tutela, ma ritengono piuttosto che, nel momento in cui acquisti efficacia la tutela comunitaria, a seguito di registrazione della denominazione, la precedente tutela nazionale esaurisca automaticamente i suoi effetti. Il fondamento della suddetta asserzione appare chiaramente tanto giuridico, sulla base del principio di prevalenza del diritto comunitario, quanto logico, dal momento che la tutela accordata a livello europeo ha efficacia in tutti i Paesi membri dell'UE, compreso il Paese d'origine del segno geografico. Viceversa l'ultima sentenza menzionata, nel precludere agli Stati membri autonoma tutela di Do e Ig, "di fatto" o qualificate che siano, fuori, in ogni caso, dalla relativa registrazione in sede europea, sembra estrarre i segni in questione dall'alveo dei diritti di proprietà industriale, ai quali, infatti, si applica, in materia di competenza, una differente impostazione<sup>267</sup>. Offre, a tal proposito, un'occasione di riflessione il motivo addotto dalla Corte a fondamento della stessa sentenza *Bud II* al punto 116, inerente al differente indirizzo adottato per il marchio comunitario e per le Ig: la stessa Corte presume sussistere un *discrimen* nel fatto che solo per la seconda registrazione (quella inerente a Do e Ig) sia previsto l'intervento degli Stati membri. L'ambiguità dell'argomento è evidente: l'intervento più intenso della pubblica autorità in materia di Do e Ig si può facilmente desumere dalla natura

---

266 In particolare si affermano forti in questa tendenza la dottrina italiana e quella francese, con-  
scie della consistenza e del valore dei rispettivi patrimoni agroalimentari.

267 Per i marchi comunitari la normativa consta di un Reg. del Consiglio 40/94, del 20 dicembre  
1993, e delle successive modifiche (incorporate nel Regolamento 207/2009, del 26 febbraio 2009) e  
di una direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (già 89/104),  
sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di marchi d'impresa. Tale disciplina non  
riconosce alcuna competenza legislativa esclusiva in capo all'UE: invero, oltre alla molteplicità di mar-  
chi nazionali usati e tutelati all'interno dei differenti confini statali, lo stesso marchio comunitario è de-  
stinato a incontrare un limite alla propria registrazione nell'esistenza di un marchio nazionale anteriore  
con esso confondibile o comunque a rischio di associazione o tale da ricevere pregiudizio, che sia stato  
anzitutto depositato in uno Stato membro (Art. 8 co. 2 Reg. 207/2009, vedi anche *Rivendicazione  
della preesistenza del marchio nazionale* agli artt. 34 e 35). Dati e testi normativi disponibili in [www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu).

degli interessi sottesi, *individuali e privati* per i marchi e *collettivi e pubblici* per le Ig, e dalla differente soggettività proprietaria<sup>268</sup> dei segni in questione. Permangono dubbi, pertanto, esclusivamente sul fondamento di un diverso comparto della competenza normativa riservato alle sole Do e Ig. Ulteriori perplessità sono riservate al fondamento della distinzione tra queste ultime indicazioni qualificate e le Indicazioni di provenienza. Infatti, già a partire dalla sentenza *Exportur*<sup>269</sup>, la Corte di Giustizia ha voluto riconoscere l'innegabile valore economico acquisito dalle indicazioni geografiche (semplici), che attestino la sola provenienza dei prodotti da determinate aree geografiche<sup>270</sup>, per richiamare le norme del Trattato poste a salvaguardia dei diritti di proprietà industriale (oggi art. 36 TFUE) e, pertanto, affermare la legittimità della tutela nazionale. Dal momento che queste ultime norme non dispongono alcuna distinzione tra i diritti di proprietà industriale, quale argomento potrebbe effettivamente ostare all'ammissibilità di un sistema di protezione nazionale rivolto anche a Do e Ig, laddove, oltretutto, all'unanimità si affermino *ivi* in gioco valori e interessi ben più rilevanti?

A tal proposito la presunta maggiore affidabilità del sistema comunitario non sembra affatto costituire una ragione sufficiente<sup>271</sup>. Si consideri, inoltre, che la tutela

---

268 Più precisamente si intende sostenere che mentre per i marchi titolarità e gestione del segno sono in capo al soggetto riconosciuto legittimo titolare, per le Ig sussistono solo soggetti utilizzatori, dal momento che la relativa gestione è di competenza della pubblica autorità e, solo in minima parte, attribuita alle associazioni di produttori.

Sul tema del rapporto tra marchi e Do nell'integrazione tra atti normativi comunitari e relative disposizioni interne preesistenti vedi C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp. 75-77; per l'analisi della problematica in relazione all'orientamento giurisprudenziale della Corte F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 2010, pp. 444 e ss.

269 Vedi Corte di Giustizia 10 novembre 1992, in causa C-3/91, disponibili in curia.europa.eu.

270 In quanto le medesime indicazioni "possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela", Corte di Giustizia 10 novembre 1992, in causa C-3/91, punto 28.

271 In questo senso Corte F.Capelli, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 2010, pp.

nazionale di Do e Ig, accordata prima o al posto della rispettiva protezione comunitaria, possiede efficacia limitata al solo Paese d'origine, non ostacolando in alcun modo la libera circolazione delle merci e la garanzia di concorrenza leale all'interno del Mercato Unico. In realtà, fuori dai confini nazionali, la denominazione così riconosciuta dall'Autorità nazionale potrebbe sempre contare sulla tutela offertale, a livello internazionale, dall'Accordo TRIPs, che non contempla per essa alcuna formalità né di registrazione né in ordine a disciplinari di produzione<sup>272</sup>.

L'exkursus fin qui condotto è rivolto a fornire la reale misura della svolta operata dalla Corte di giustizia nella recente sentenza dell'8 maggio 2014, in causa C-35/13, inerente alla denominazione italiana "Salame di Felino". Nella delibera finale, la Corte, con riferimento al Reg. n. 2081/1992<sup>273</sup>, afferma: "esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma ... quest'ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica". L'espressa ammissione di una siffatta disciplina nazionale conosce esclusivamente due limiti nella relativa applicazione, oggetto di verifica giudiziale: da un lato che "non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento"; dall'altro che "non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 CE (oggi art. 34 TFUE)<sup>274</sup>".

---

428 e ss.

272 Cfr. C.Galli, in relazione alla sentenza *Pistre* (vedi *supra* nota n. 256), in C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, p. 76.

273 Si tratta del Reg. vigente al tempo in cui è sorta la causa in questione, ma come già osservato, le medesime considerazioni possono estendersi ad entrambi i successivi regolamenti.

274 La causa è sorta nel 1998 in ordine all'uso commerciale della denominazione "Salame Felino" o "Salame tipo Felino", da parte della Kraft Jacobs Suchard S.p.a. (oggi Kraft Foods), per un salame prodotto, sotto al marchio *Invernizzi*, in Lombardia. La Kraft Foods convenuta per atto di concorrenza sleale, dal momento che la denominazione "Salame di Felino" non era ancora registrata a livello europeo (è stata infatti registrata come IGP solo nel marzo 2013), è stata condannata dal Tribu-

Essendo frequente che il dibattito giuridico, soprattutto dottrinale, trascenda il “mondo della vita”, al quale il diritto dovrebbe invece essere costantemente rivolto, è intervenuta la giurisprudenza, alla fine di un incerto, controverso percorso, a farsi portavoce, seppur solo parzialmente<sup>275</sup>, di quanto già sembrava emergere dal c.d. diritto vivente. Come più volte F. Capelli ha ricordato, infatti, la competenza esclusiva dell’UE in materia di Do e Ig rischiava di generare ipotesi paradossali: se *ab absurdo* prodotti agroalimentari noti, quali il *Prosciutto di Parma* o il *Parmigiano-Reggiano*, non fossero stati registrati come DOP in sede europea, essi avrebbero automaticamente perduto anche la tutela loro accordata dalle relative Leggi speciali italiane, rimanendo, pertanto, privi di una qualsivoglia protezione<sup>276</sup>. Infine, si ripropone all’attenzione un’ulteriore considerazione dalla natura più politico-economica che giuridica e già in parte evidenziata nel corso dell’analisi terminologica: sulla base della consistenza del patrimonio agroalimentare di alcuni Paesi europei, infatti,

---

nale di Parma, con sentenza del 9 febbraio 2001, n.236. La base giuridica della pronuncia constava in un’acquisita reputazione della denominazione in esame, in ragione di una determinata caratteristica del prodotto legata ad una peculiarità propria del territorio parmense ex art. 31 del d.lgs. n. 198/1996, poi trasfuso negli artt. 29 e 30 CPI. Tale pronuncia veniva confermata poi presso la Corte d’appello di Bologna il 12 gennaio 2006, sul fondamento che la normativa nazionale, nella specie il suddetto decreto, non potesse considerarsi in contrasto con il Reg. 2081/1992, dal momento che la registrazione comunitaria era necessaria al solo fine di beneficiare del relativo regime uniforme di tutela. Il ricorso avverso tale sentenza veniva dunque proposto affermando proprio l’esclusività del sistema di protezione istituito dal Regolamento comunitario. A seguito del rinvio pregiudiziale e della relativa sentenza della Corte di Lussemburgo, la Corte di Cassazione con sentenza pubblicata il 12 febbraio 2015, n. 28228, ha annullato la sentenza impugnata, ritenendo che la norma interna sia compatibile col Regolamento, in quanto disciplina comunque ipotesi in cui è presente un legame con l’origine geografica ulteriore rispetto alla mera provenienza; e che quindi, in difetto di registrazione comunitaria, per i prodotti agroalimentari sia ammissibile solo la protezione della mera provenienza (sotto il profilo del mendacio concorrenziale), nella specie però non fatta valere in causa.

275 La Corte ha invero sancito una notevole limitazione per la normativa nazionale atta a tutelare ipotesi di Indicazioni qualificate prive di registrazione comunitaria, dal momento che la stessa deve risultare estranea all’ambito di applicazione dello stesso Regolamento (oggi 1151/2012), cioè riguardare le sole ipotesi delle Indicazioni geografiche semplici. La tutela nazionale così ammessa non è pertanto idonea a garantire al pubblico qualità o caratteristiche del prodotto, ma esclusivamente l’esattezza e la veridicità della provenienza geografica indicata nella denominazione. Cfr. L.Manna, *La Cassazione mette la parola fine alla saga del “salame Felino”*, in *Il Sole24Ore e Diritto24*, 20 febbraio 2015 in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com).

276 Così come accadrebbe a tutti i prodotti non ancora registrati, così F.Capelli in *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea una competenza esclusiva* cit., in *Diritto comunitario e scambi internazionali*, 2010, pp. 450 e 451 e altre.

un'esclusiva competenza comunitaria potrebbe condurre alla temuta proliferazione di DOP e IGP, correndo il rischio, nella sovrabbondanza, della banalizzazione e del discredito di quel messaggio che costituisce il *quid pluris* proprio dei segni in questione, determinandone il relativo valore sostanziale ed economico<sup>277</sup>.

### 3.2 Regimi di tutela degli Ordinamenti nazionali

Se dall'Europa ci spostiamo in una prospettiva globale, dobbiamo notare che le Ig incontrano la disponibilità di differenti strumenti giuridici di tutela e che la scelta, che viene operata a livello nazionale, si rivela dettata non tanto dalla maggior o minor validità assoluta di tali misure, quanto piuttosto dalla diversità storico-politica e sociale dei Paesi di riferimento. L'approccio giuridico si rivela, inoltre, profondamente legato anche alla natura del prodotto finale, considerato nella complessità del relativo "ciclo di vita", dalla fase di produzione alle modalità di consumo e alle possibilità di mercato. I sistemi nazionali, di cui alcuni di recente costituzione<sup>278</sup>, possono essere ricondotti, a mero titolo classificatorio, in due principali modelli giuridici di tutela delle Do: i sistemi *sui generis* e i sistemi che adoperano la disciplina dei marchi (*Figura 1*). Entrambe le vicende riportate inducono a rifuggire la "mitizzazione" dei sistemi nella loro forma assoluta, dovendosi ricercare invece, sulla base di una valutazione caso per caso, il sistema che si riveli più adeguato a ciascuna, specifica realtà politico-territoriale e alle peculiarità settore produttivo interessato. Senza per questo dimenticare le innumerevoli potenzialità offerte da sistemi sui generis, in grado di assicurare uno sviluppo nazionale che vada oltre la mera crescita economica, è tuttavia possibile riconoscere anche le opportunità offerte dalla disci-

---

277 *Ibidem.*

278 Infatti alcuni di essi si sono delineati solo a seguito dell'adesione degli Stati agli accordi internazionali sopra considerati. In realtà, il riferimento è rivolto, prevalentemente, a Paesi in via di sviluppo, che si sono affacciati sul mercato globale solo a partire dagli ultimi decenni e che hanno, in ogni caso, deciso di aderire all' Accordo TRIPs.

plina, essenzialmente privatistica, dei marchi. Invero, lasciando al mero titolare del diritto sul marchio libertà di gestione del segno, è possibile superare costi e lunghezze tipiche degli apparati burocratici pubblici e potenziali, contando, in caso di illecito, sull'immediatezza dell'azione legale del soggetto interessato ed evitare, inoltre, potenziali strumentalizzazioni politiche ed economiche delle realtà produttive locali da parte dello Stato centrale. Volendo considerare gli interessi, unanimemente espressi a livello mondiale, in ordine a libertà di scambio e concorrenza leale, i dati inerenti all'accessibilità dei differenti sistemi di tutela nei confronti dei Paesi terzi interessati appaiono ugualmente degni di attenzione. Mantenendo ferma la consapevolezza della diversa consistenza delle produzioni tipiche e tradizionali nelle realtà territoriali in questione, si considera comunque, all'indomani dell'apertura del sistema comunitario alla registrazione dei prodotti extra-europei, che: mentre l'UE, tra i 711 prodotti registrati DOP e IGP provenienti da Paesi membri, conosceva un solo prodotto extra-europeo registrato, 62, tra i 137 marchi di certificazione statunitensi (sebbene non esauriscano la totalità delle Ig riconosciute), appartenevano a Paesi esteri, di cui 25 riconducibili agli Stati europei. Lo spazio per speculazioni e dibattiti in ordine alla scarsa apertura dei sistemi sui generis, e quindi alla presunta tendenza protezionistica della disciplina europea, può affermarsi, pertanto, ancora in gran parte aperto.)<sup>279</sup>. Nel delineare un quadro completo della tutela in esame è necessario inoltre ricordare che ai suddetti approcci giuridici non mancano di affiancarsi, in funzione complementare o residuale, anche le regolamentazioni inerenti alle pratiche commerciali, che si sostanziano nelle già note discipline di concorrenza sleale e tutela del consumatore, come in ulteriori regole di natura amministrativa o penale, in materia di standard sanitari di produzione, controlli anti-frode e corretta etichettatura dei prodotti. Le maggiori problematiche sorgono relativamente non solo alle relazio-

---

279 Vedi *supra* nota 107.

ni commerciali tra i due blocchi sopra evidenziati, ma anche all'interno delle stesse realtà nazionali, o regionali, in cui, talvolta, possono trovare applicazione entrambi i sistemi di protezione, generando tanto ipotesi di confusione e conflitto quanto soluzioni di comprovata efficacia<sup>280</sup>. Si individuano nell'UE e negli USA le realtà maggiormente rappresentative dei suddetti paradigmi, offrendo, rispettivamente, un sistema di protezione principalmente *sui generis*, la prima, con la recente opportunità di complementare registrazione di un marchio collettivo geografico, e un sistema fondato esclusivamente sulla disciplina dei marchi, individuali, collettivi e di certificazione, la seconda. Nella prassi, entrambe le soluzioni prospettate presentano, innegabilmente, pro e contro.

Merita, a tal proposito, oltre ai summenzionati esempi che saranno oggetto di successiva trattazione, menzionare due emblematiche vicende concrete, merito relative al medesimo tipo di prodotto, nella specie il caffè di selezione, per il quale due Paesi, la Colombia da un lato e l'Etiopia dall'altro<sup>281</sup>, hanno adottato, rispettivamente, i due principali approcci giuridici offerti alle Ig. In Colombia è stata recentemente adottata dall'FNC (*Federation of Colombian Coffee Growers*) una soluzione "mista" al fine di garantire una tutela più efficace alla relativa, pregiata produzione di caffè. La strategia di marketing per promuovere e proteggere il caffè colombiano è gestita, principalmente, proprio dall'FNC<sup>282</sup> che, supportata dal *National Coffee Fund* con la supervisione del governo locale, ha inizialmente scelto di avviare un piano di tutela

280 Un esempio su tutti in questo senso è rappresentato dalla stessa UE secondo la sua attuale disciplina, oggetti di successiva trattazione, ma è possibile citare anche il peculiare *dual system* proprio della Repubblica popolare cinese, che opta per le Ig una commistione di protezione pubblica, richiamando quanto sussiste in Europa, e di ricorso al diritto dei marchi, facendo proprio anche il sistema statunitense (quest'ultimo sistema sarà oggetto di trattazione al termine del corrente Paragrafo).

281 Per tale analisi comparate vedi L. Schusslr, *Protecting 'Single-Origin Coffee' within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks*, in *Estey Journal*, Vol. 10 N. 1, 2009, pp. 149 e ss.

282 La FNC rappresenta, dal 1927 (in origine constava in una gilda, "*Guild*"), una cooperativa democratica di produttori senza scopo di lucro, non-governativa e dedita all'informazione, l'assistenza e la promozione del prodotto per i migliaia *cafeteros* partecipanti.

improntato sulla sola registrazione di marchi figurativi di garanzia<sup>283</sup>, in diversi Paesi del mondo<sup>284</sup>. La cooperativa colombiana, infatti, ha disposto di concedere in licenza i propri marchi alle sole società che utilizzino caffè, in chicchi o macinato e tostato, 100% colombiano, senza l'aggiunta di alcun additivo. La qualità del caffè certificato dai marchi in questione è poi sempre soggetta al controllo dell'FNC stessa che, nel caso in cui accerti il mancato rispetto dei termini, può legittimamente revocare la licenza. Nonostante il livello di garanzia qualitativa risultasse, evidentemente, già piuttosto elevato, intorno al 2005 l'associazione dei *cafeteros* colombiani ha preferito registrare il *Café de Colombia* come Do nel proprio Paese e avanzare parallela richiesta in seno all'UE<sup>285</sup>, ottenendo la registrazione come IGP nel settembre 2007, e rappresentando, oltretutto, il primo prodotto extra-europeo ammesso ad usufruire della tutela comunitaria. E' possibile affermare che sia stato anche grazie ad un siffatto sistema binario di tutela che il Paese sudamericano abbia potuto sviluppare e affermare una più forte identità globale del prodotto<sup>286</sup>. In parallelo alla vicenda del *Café de Colombia*, il sistema adottato dallo Stato etiope per il commercio e la promozione del caffè di propria produzione è stato invece basato unicamente sul diritto dei marchi. In Etiopia le condizioni climatiche e i tradizionali metodi di lavorazione, ancora prevalentemente manuali, rendono il prodotto in questione particolarmente

283 Il marchio era composto dalle denominazioni "*Café de Colombia*" e "*Juan Valdez*" immagini a questo legate. In particolare, a garanzia della composizione di 100% caffè colombiano, è noto il logo composto dalla denominazione "*Juan Valdez*", con la relativa figura di un immaginario, tipico coltivatore di caffè colombiano, adottato a partire dal 1981.

284 L'Europa insieme a Stati Uniti e Giappone rappresentano i tre mercati chiave per il commercio e il consumo di Caffè selezionato e certificato dall'origine.

285 Il possibile riconoscimento di DOP e IGP di Paesi terzi è stata introdotta, in Europa, con il Reg. 510/2006, al fine di rimuovere le incompatibilità della precedente normativa con il sistema delineato in seno all'OMC. La disposizione 5 par. 9 stabilisce che la domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un Paese terzo presenti, oltre agli elementi già previsti per la registrazione di un prodotto proveniente da uno Stato membro, anche gli elementi che comprovino che la denominazione è tutelata nel Paese di provenienza. La domanda viene trasmessa direttamente alla commissione o tramite l'autorità del Paese terzo interessato. Nel Reg. 1151/2012 la medesima disciplina ricorre all'art. 49 par. 5 e all'art. 8 par. 1 ultimo periodo.

286 Così L. Schusslr, *Protecting 'Single-Origin Coffee' within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks*, in *Estey Journal*, Vol. 10 N. 1, 2009, pp. 164 e ss.

fine e ricercato<sup>287</sup>. Come già anticipato, la strategia di protezione adottata dal Paese africano, *Ethiopian Fine Coffee Trademarking and Licensing Initiative*<sup>288</sup>, non si è rivolta alle Ig, come è avvenuto per la maggior parte dei restanti produttori di caffè, ma piuttosto ad un piano di registrazione di tre *brand* d'eccellenza (*Harrar/Harar*, *Sidamo* e *Yirgacheffe*) in 34 differenti Paesi del mondo, tra cui anche i mercati più importanti<sup>289</sup>. In alcuni Paesi le suddette registrazioni hanno conosciuto rallentamenti e opposizioni, ma, in corso di procedura, l'EIPO (*Ethiopian Intellectual Property Office*), grazie anche alla pressione dell'opinione pubblica, ha concluso con Starbucks e altre società contratti di licenza, in cui, senza il pagamento di alcuna *royalties* per l'uso, veniva però formalmente riconosciuta la titolarità dei marchi in questione in capo al Paese africano. Il piano commerciale così perseguito, insieme a nuove forme associative di supporto ai tre marchi in questione<sup>290</sup>, ha determinato un rilevante impatto economico sia nel mercato globale che all'interno del Paese Africano.

Entrambe le vicende riportate inducono a rifuggire la “mitizzazione” dei sistemi nella loro forma assoluta, dovendosi ricercare invece, sulla base di una valutazione caso per caso, il sistema che si riveli più adeguato a ciascuna, specifica realtà politico-territoriale e alle peculiarità settore produttivo interessato<sup>291</sup>. Senza per questo dimenticare le innumerevoli potenzialità offerte da sistemi *sui generis*, in grado

287 L'Etiopia è il maggior produttore africano di caffè ed è ritenuto, dai più, il luogo natale della relativa pianta. Nel Paese africano la produzione è principalmente affidata a numerosi piccoli coltivatori situati nelle regioni di altitudine.

288 Più precisamente il piano commerciale in questione è stato avviato in cooperazione tra diverse istituzioni: per iniziativa di un consorzio di soggetti interessati, tra cui cooperative di produttori, esportatori di caffè e istituzioni pubbliche, guidato dall'EIPO (*Ethiopian Intellectual Property Office*), finanziato dal *Department for International Development* (DFDI) britannico e assistito legalmente dagli Stati Uniti.

289 Vedi *supra* nota 284.

290 Il riferimento è al gruppo pubblico-privato formato da parti interessate nel settore, *Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee*, costituito con lo scopo di preparare nuovi investimenti nella suddetta produzione e promuovere i marchi di eccellenza del caffè etiope.

291 In questo senso lo stesso *Protecting 'Single-Origin Coffee' within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks*, in *Estey Journal*, Vol. 10 N. 1, 2009, pp. 167 e ss.

di assicurare uno sviluppo nazionale che vada oltre la mera crescita economica, è tuttavia possibile riconoscere anche le opportunità offerte dalla disciplina, essenzialmente privatistica, dei marchi. Invero, lasciando al mero titolare del diritto sul marchio libertà di gestione del segno, è possibile superare costi e lunghezze tipiche degli apparati burocratici pubblici e potenziali, contando, in caso di illecito, sull'immediatezza dell'azione legale del soggetto interessato ed evitare, inoltre, potenziali strumentalizzazioni politiche ed economiche delle realtà produttive locali da parte dello Stato centrale<sup>292</sup>. Volendo considerare gli interessi, unanimemente espressi a livello mondiale, in ordine a libertà di scambio e concorrenza leale, i dati inerenti all'accessibilità dei differenti sistemi di tutela nei confronti dei Paesi terzi interessati appaiono ugualmente degni di attenzione. Mantenendo ferma la consapevolezza della diversa consistenza delle produzioni tipiche e tradizionali nelle realtà territoriali in questione, si considera comunque, all'indomani dell'apertura del sistema comunitario alla registrazione dei prodotti extra-europei<sup>293</sup>, che: mentre l'UE, tra i 711 prodotti registrati DOP e IGP provenienti da Paesi membri, conosceva un solo prodotto extra-europeo registrato<sup>294</sup>, 62, tra i 137 marchi di certificazione statunitensi (sebbene non esauriscano la totalità delle Ig riconosciute), appartenevano a Paesi esteri, di cui 25 riconducibili agli Stati europei<sup>295</sup>. Lo spazio per speculazioni e

292 I vantaggi, evidenziati dagli irriducibili sostenitori della superiorità della disciplina dei marchi, non si esauriscono in realtà nelle sole summenzionate caratteristiche, definendosi, in negativo, anche dalle critiche mosse ai sistemi *sui generis* di protezione. Nella sostanza si tratta di mettere in dubbio sia l'attendibilità dell'accertamento, condotto dagli organi regionali o nazionali competenti, del legame di unicità tra la qualità del prodotto e la relativa provenienza geografica, sia la presunta capacità del pubblico di percepire le peculiarità dei segni di esami. Così A. Kurr, *Quibbling Siblings - Comments to Dev Gangjee's Presentation*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82 N. 3, gennaio 2007, pp. 1317 e ss.

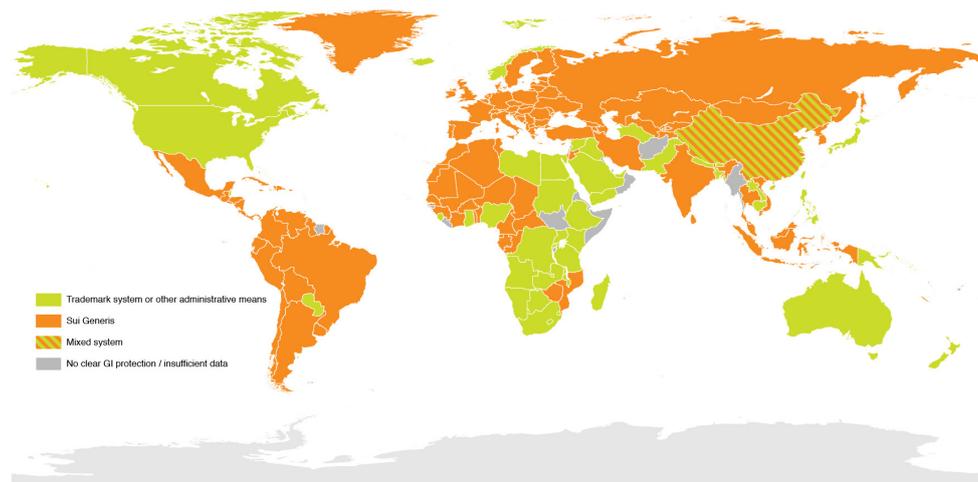
293 Vedi *supra* nota 284

294 Nella specie si tratta del già menzionato *Café de Colombia*. E' corretto precisare, tuttavia, che, oggi, secondo dati aggiornati all'11 giugno 2015, il registro europeo conta in totale 1276 DOP e IGP registrate, di cui 17 appartenenti a Paesi extra-europei, dati disponibili in [www.qualivita.it](http://www.qualivita.it). Inoltre già allora, intorno agli anni 2006-2007, diverse erano le denominazioni extra-europee registrate a livello comunitario tramite la relativa disciplina del marchio comunitario.

295 I dati in questione sono in realtà piuttosto risalenti, nella specie risalgono appunto agli anni 2006-2007, ma è comunque possibile affermare che, anche secondo le ultime notizie (vedi *supra* nota 293), le relative proporzioni non abbiano, di fatto, ancora incontrato alcuna sostanziale modifica, dati

dibattiti in ordine alla scarsa apertura dei sistemi *sui generis*, e quindi alla presunta tendenza protezionistica della disciplina europea, può affermarsi, pertanto, ancora in gran parte aperto.

**Figura 1 GI protection for agri-food products.** O'Connor and Kireeva, 2009.



Design : J. Fraissignes ; Cartographie : Atelier Cartographie,  
Université de Toulouse-Le Mirail

Fonte : AA.VV., *Guide to Geographical Indications Linking products and their origins*, ITC-Internationa Trade Center, Ginevra, 2009, p. 50.

Appare doverosa un'ultima precisazione, dal momento che, anche all'interno del medesimo blocco di sistemi di tutela<sup>296</sup>, l'eterogeneità dei regimi nazionali si

rivela riconducibile a innumerevoli fattori discriminatori, dal livello di sviluppo del originali disponibili in AA.VV., *Guide to Geographical Indications Linking products and their origins*, ITC-Internationa Trade Center, Ginevra, 2009, p.56.

296 Si sottolinea che anche all'interno delle realtà simbolo dei due sistemi di tutela, nella specie l'UE e gli USA, la disciplina delle Ig non si rivela completamente uniforme, anche se appare sostanzialmente omogenea. Infatti all'interno dell'UE, nell'analisi del sistema nazionale di ciascun Stato membro, per quanto conforme alla disciplina comunitaria, si rivelano alcune differenze di impostazione, ad esempio mentre in Francia il sistema di certificazione è affidato ad un'Istituzione specializzata, quale l'INAO, in Spagna e Italia analoga funzione gestionale è riconosciuta di competenza di Istituzioni pubbliche regionali e statali (vedi, in Italia, il ruolo del Mipaaf). Negli USA, invece, i diversi Stati riservano, nei confronti delle Ig federali (trattandosi pur sempre di marchi), livelli differenti di attenzione e considerazione giuridica, così AA.VV., *Guide to Geographical Indications Linking products and their origins*, ITC-Internationa Trade Center, Ginevra, 2009, pp. 49 e ss, in particolare p. 51

Paese e del relativo impianto giuridico-istituzionale, alla più specifica strategia di gestione delle Ig, limitata o diversificata secondo la natura dei prodotti da certificare<sup>297</sup>. Tale autonomia territoriale di tutela delle Ig ha invero determinato il proliferare di accordi commerciali bilaterali tra i Paesi interessati, al fine di garantire reciproca, mirata protezione dei prodotti maggiormente esportati. La via così perseguita, sebbene presenti innegabili vantaggi pratici in attesa che i diversi interessi trovino composizione in multilaterali accordi internazionali dall'efficacia diffusa, può comportare anche un limite intrinseco al contenuto della tutela. Tali Accordi *one-by-one*, infatti, si rivelano spesso ispirati al mero compromesso commerciale, proprio delle misure di mutuo riconoscimento<sup>298</sup>, lasciando i diversi Paesi ancorati, ancora una volta, al perseguimento dei propri parziali interessi.

---

297 Spesso alcune realtà nazionali, in cui i sistemi si presentano ancora in uno stato embrionale, beneficiano, in sostanza della sola disciplina Internazionale, risultando carenti di adeguata tutela sia i prodotti originari che i beni esteri *ivi* importati. A mero titolo esemplificativo i sistemi nazionali di tutela delle Ig diffusi tra i Paesi dell'Africa Sub-Sahariana, pur essendo formalmente riconosciuti risultano di fatto inaccessibili per i costi elevati e il complesso apparato burocratico; spostandosi in America Latina Paesi come Argentina e Cuba riconoscono invece forme di tutela solo limitatamente ad alcuni prodotti, quali vino, alcolici e tabacco; mentre grandi realtà in via di sviluppo, quali India, Cina e Turchia, sono rivolte allo sfruttamento dell'opportunità loro offerta dalle proprie, radicate produzioni tradizionali, attraverso una politica di ferma tutela giuridica e commerciale delle relative denominazioni. Inoltre, molteplici sono i Paesi che sembrano riservare particolare attenzione, politica e legislativa, ai soli prodotti vinicoli o alle bevande spiritose, come anche l'Accordo TRIPs ha avuto modo di evidenziare, lasciando invece le altre categorie di prodotti, l'agroalimentare o, più spesso, il manifatturiero, frutto di lavorazione artigianale, ai margini dell'interesse giuridico. *Ibidem*

298 Così A.G.Micara, *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche relative a prodotti alimentari nella prospettiva della tutela della qualità*, in C.Ricci (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 203 e ss. L'autrice in realtà dedica la trattazione al fenomeno degli accordi c.d. *TRIPs-plus*, convenzioni bilaterali e multilaterali concluse allo scopo di estendere gli standard minimi di tutela previsti nell'Accordo TRIPs nei soli rapporti tra i Paesi contraenti, attraverso peculiari misure denominate, appunto, *TRIPs-plus*. Tuttavia il quadro degli accordi commerciali, che coinvolgono anche la tutela delle Ig, è in realtà molto più ampio e diffuso, com'è facilmente deducibile dalle quotidiane notizie provenienti dal mondo (tra questi anche il controverso accordo commerciale di libero scambio, in corso di negoziazione dal 2013, tra USA e UE, l'ormai noto TTIP- *Transatlantic Trade and Investment Partnership*). Una siffatta modalità di negoziazione garantisce, senza dubbio, un accesso facilitato a tutele effettive, interessi spesso perseguiti dai Paesi in via di sviluppo per ottenere riconoscimento delle proprie Ig in mercati importanti e interessati, a loro volta, ad affrontare in suddetti Paesi le diffusissime ipotesi di frode e contraffazione dei propri prodotti tipici. Sebbene i molteplici vantaggi pratici, strumenti così vicini agli interessi particolaristici delle singole nazioni posso rappresentare però anche un "ingombrante" ostacolo per il raggiungimento di una sostanziale ed uniforme disciplina internazionale.

### 3.2.1 I sistemi dei marchi geografici: individuali, collettivi e di certificazione o garanzia

Nell'adattare lo strumento offerto dalla disciplina dei marchi alla tutela delle Ig, nonostante le innumerevoli varianti dei singoli sistemi nazionali, è possibile individuare alcuni tratti essenziali sostanzialmente comuni, valevoli sia per i sistemi che ricorrono unicamente al diritto dei marchi, sia per i sistemi che, oltre alla tutela *sui generis*, riconoscono anche una funzione parallela o complementare dei marchi.

Il marchio individuale difficilmente incontra possibilità di riconoscimento se inerente ad un segno o una denominazione geografica che venga ad indicare caratteristiche del prodotto rilevanti nel giudizio del pubblico: da un lato, infatti, se il luogo indicato coincidesse con la reale provenienza del prodotto e la stessa fosse in grado di conferire valore aggiunto al prodotto si ricadrebbe in un'ipotesi di descrittività del segno e, pertanto, di assenza di capacità distintiva<sup>299</sup>; dall'altro lato, se viceversa il riferimento non coincidesse con il luogo di reale provenienza del prodotto, esso finirebbe per indurre il pubblico in errore sull'origine, incorrendo comunque nell'invalidità del marchio, in questo caso per la portata decettiva del segno. Per superare tale *impasse* sono generalmente previste due sole vie di uscita: l'impiego di termini geografici di fantasia o percepiti come tali dal pubblico o l'acquisto di distintività attraverso l'uso commerciale del segno. I marchi collettivi e i marchi di certificazione o di garanzia costituiscono due strumenti in grado di derogare al summenzionato regime dei marchi individuali, in quanto idonei a garantire un regime di qualità dei prodotti contrassegnati, essi possono infatti essere registrati validamente anche per segni che indichino la provenienza geografica del prodotto che sia in grado di

299 Un tale limite in ordine all'ammissibilità di registrazione come marchi di indicazioni descrittive della provenienza geografica del prodotto è posto, nella totalità degli ordinamenti di diritto industriale, secondo una prospettiva pro-concorrenziale che impedisca la formazione di ingiustificati monopoli volti a pregiudicare la libera iniziativa economica di soggetti terzi.

conferirgli valore aggiunto. Mentre la registrazione di marchi collettivi ricorre più facilmente nei sistemi *sui generis*, i marchi di certificazione conoscono una preponderante diffusione nei sistemi in cui la tutela delle Ig è imperniata solo sulla disciplina dei marchi. Il marchio collettivo presenta un uso plurimo, riconducibile ad una pluralità di produttori del medesimo settore, e una titolarità stabilita di regola in capo ad organi associativi e rappresentativi in cui questi ultimi si riuniscono. Una delle caratteristiche principali del marchio collettivo risiede nell'obbligo di ciascun gruppo di produttori, che intenda esserne titolare, di adottare un proprio regolamento d'uso cogente e un sistema di controlli e sanzioni, che possa accertarne il rispetto, a pena di decadenza dal marchio. Il marchio di certificazione o di garanzia, invece, ricorrente per la tutela delle Ig negli USA, risulta di proprietà di un unico soggetto, spesso ente o organizzazione di natura pubblica, che non ne fa uso diretto, ma ne autorizza l'impiego ad una pluralità di imprenditori terzi legati a sé da un vincolo meramente contrattuale. Le regole di utilizzo del marchio, quali *standard* di produzione, qualità del prodotto, materiali, provenienza geografica o peculiari modalità e tecniche produttive, sono direttamente disposte dal medesimo titolare, che ne prevede anche regimi di vigilanza e controllo. Entrambi i segni in questione sembrano presupporre, nella generalità dei casi, una procedura di registrazione costitutiva presso l'organo all'uopo competente<sup>300</sup>.

Gli Stati Uniti d'America riconoscono le Ig come una sottocategoria dei marchi, il relativo sistema di tutela si avvale pertanto delle strutture amministrative e giuridiche proprie dei marchi, ed è a sua volta disciplinato sia in base al regime

300 In realtà la suddetta regola, valida per esempio nel contesto europeo, non è disposta né in ambito statunitense né in Italia, secondo una recentissima pronuncia giurisprudenziale, cui sarà fatto riferimento all'interno del prossimo sottoparagrafo. Cfr. M.A. Medina González, *Collective, guarantee and certification marks and GIs: connections and dissimilarities*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7 N.4, 2012, pp. 251 e ss.; WIPO, *Aspects techniques et procedureaux de l'enregistrement des marques de certification et des marque collectives*, doc. STC/23/3 del 15 febbraio 2010.

giurisprudenziale di *common law*, che ai sensi di atti legislativi c.d. *statutory law*. Il marchio conta un duplice livello di protezione, statale e federale, che differisce in ordine a estensione territoriale di efficacia e giurisdizione di riferimento. La normativa federale sul diritto dei marchi è contenuta nel *Code of Federal Regulation*, che raccoglie l'intera normativa federale, al cui Titolo XV ricorre il *Trademark Act*, c.d. *Lanham Act* (§§ 1051 e ss.), emanato nel 1946 e che, nella specie, disciplina in generale “*words, names, symbols, and other marks that distinguish the source of goods and services*”<sup>301</sup>. Il testo normativo regola sia la procedura di registrazione federale del marchio tramite l'USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), organismo competente per la registrazione e la concessione dei marchi di impresa, e il regime di conseguente tutela, sia la protezione di marchi non registrati. Infatti è il principio “*first to use*”<sup>302</sup>, che consente l'acquisizione del diritto sulla base di un legittimo uso, a rappresentare la regola di composizione dei conflitti tra marchi identici o simili, anche se la registrazione assicura inevitabilmente maggiore sicurezza di tutela e più facilità di ricorso. L'unica eccezione al principio ricorre laddove vi sia un'analogia indicazione straniera, già notoria a livello internazionale, che possa dar adito a confusione con il marchio, anche se la stessa non abbia ancora effettuato alcuna registrazione o, comunque, non sia ancora stata oggetto di uso e commercializzazione in territorio americano (§ 1063). Tramite la registrazione viene conferito al richiedente il diritto esclusivo sul marchio, cioè il diritto di vietarne l'uso a terzi nel momento in cui il relativo utilizzo possa generare confusione, errore o inganno sull'origine di beni o servizi<sup>303</sup>. Alla suddetta disciplina si aggiunge la disciplina

301 Così D.G.Kemp e L. M. Forsythe, *Trademarks and Geographical Indications: A Case of California Champagne*, Chapman Law Review, vol.10, 2006, p. 265.

302 La scelta del summenzionato principio al posto del corrispondente “*first to file*” mostra che l'uso legittimo e dimostrato del marchio ha più forza della registrazione, tenendo comunque fermo, nella soluzione di controversie tra diritti IP confliggenti, il principio di priorità.

303 Il giudizio di confondibilità è in realtà “doppio”, infatti la possibilità di confusione rappresenta *in primis* un limite alla registrazione del marchio, e *in secundis* un eventuale illecito contro cui è possibile ricorrere, ricadendo proprio sul ricorrente, in tal caso, l'onere della prova. Secondo il principio

della concorrenza sleale che, secondo il sistema di *common law*, ha una portata universale, coprendo sia ipotesi di pratiche commerciali scorrette che le controversie inerenti ai marchi. L'Ig può essere oggetto sia di un marchio individuale, laddove si tratti di nome di fantasia o che abbia acquistato "*secondary meaning*" con l'uso<sup>304</sup>, sia di un marchio collettivo o di un marchio di certificazione, tipologia più diffusa. I marchi collettivi si dividono in una duplice categoria: i *marchi collettivi di servizio* la cui titolarità risiede in capo a organismi associativi e rappresentativi dei produttori di un medesimo settore, i quali poi utilizzano il marchio singolarmente per distinguere i propri prodotti dai concorrenti, certificando però, esclusivamente, la provenienza commerciale dal gruppo di riferimento; e i *marchi collettivi di associazione*, adottati col solo fine di indicare l'appartenenza della persona al gruppo, senza alcun uso in relazione a prodotti e servizi. Le denominazioni o i segni geografici, che non presentano un carattere distintivo che ne permetta la registrazione tramite le summenzio-

del first to use il primo titolare del marchio ha quindi il diritto di esclusiva sui successivi utenti per segni identici o simili e per beni che collegati o meno tra loro, possano comunque dare spazio ad una elevata probabilità di confusione tra i consumatori. L'analisi che viene compiuta sulla percezione del pubblico è stata in realtà sistematicamente organizzata nelle varie pronunce giudiziali, arrivando ad un sistema empirico di rilevamento ben delineato. Nel corso della causa *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats* 599 F.2d 341 del 1979, la Corte ha individuato diverse linee guida, cioè fattori da indagare per garantire attendibilità del sondaggio: "forza distintiva del marchio, prossimità dei beni, analogia tra i marchi, prove di confusione attuali, canali di marketing utilizzati, tipologia di beni e attenzione dell'acquirente, intenzione e probabilità di estensione commerciale." *Ibidem*. Ugualmente parametrata sulla percezione del pubblico è anche la descrittività e l'eventuale ingannevolezza del segno, da condurre secondo un test di quesiti ben delineato, così C.Galli, *Il requisito della capacità distintiva (art. 13, D.Lgs. 10.2.2005, n.30)*, in C. Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino 2011, pp.168 e ss., spec. P. 173.

304 E' essenziale anche che il nome non sia considerato generico, dal momento che in tal caso è negata o viene meno, in seguito a volgarizzazione, qualsivoglia protezione del marchio. Questo rappresenta una questione di annoso confronto con i Paesi europei, nel momento in cui gli USA ritengono ormai caduti in pubblico dominio denominazione geografiche proprie di tradizionali e noti prodotti europei, soprattutto vinicoli, ai quali viene così negata ogni tutela sul territorio. Un esempio su tutti l'utilizzo del termine *Chablis*, una tipologia di Chardonnay prodotto tipico dell'omonima regione francese, per indicare una succo di uve acerbe "con la giusta quantità di asprezza per una sensazione di fresco al palato" (Slogan dello *Chablis* della *Meyer Juice Company*). Per un'aspra critica al caso in questione vedi L.Lorvellec, *Réponse à l'article du professeur Jim Chen*, in *Revue de Droit Rural*, N.249, gennaio 1997, pp.44 e ss. Sulla generale questione cfr., in particolare, H.Kazmi. *Trademarks in the International Arena: International Conventions and Agreements: Does It Make a Difference Where That Chablis Comes From? Geographic Indications in TRIPs and NAFTA*, in *The Journal Contemporary Legal Issues*, Vol. 12 N.1, 2001, pp. 470 e ss.

nate tipologie di strumenti, possono essere registrati come *marchi di certificazione*, l'istituto che più si avvicina al fenomeno di Do e Ig proprio delle discipline *sui generis*. I marchi di certificazione, come già anticipato, vengono utilizzati da soggetti, solitamente persone giuridiche, diversi dal titolare, il quale rimane pertanto estraneo a qualsiasi utilizzo. Questa specifica tipologia di marchi non ha tra le sue precipue funzioni né quella di individuare la provenienza commerciale né quella di distinguere i beni contrassegnati. La finalità si sostanzia pertanto nel garantire all'acquirente che il bene o il servizio in questione presentino determinati *standard* prescritti del marchio e certificati attraverso i relativi controlli dal titolare del marchio<sup>305</sup>, che è spesso rappresentato da un ente statale o comunque soggetto ad autorizzazione pubblica. L'autorità proprietaria del marchio di garanzia ha inoltre la competenza per prevenire e tutelare il termine geografico da un eventuale uso illegale e abusivo e fare in modo che i soggetti che operano nel medesimo luogo possano fare un uso legittimo della denominazione. Tutte le suddette domande vengono esaminate dallo stesso UPSTO<sup>306</sup>.

### **3.2.2 L'opportunità dei marchi collettivi geografici nei sistemi *sui generis***

Struttura e funzionamento del regime *sui generis*, di cui l'UE rappresenta il

305 In realtà il sistema dei controlli è per molti marchi di certificazione di fatto inconsistente, cosicché il marchio in questione arriva a rappresentare più una strategia di marketing, che un'effettiva garanzia di qualità. Un esempio in questa direzione è il marchio "*Pride of New York*", inerente ad una varietà di alimenti e utilizzato da relativi produttori e trasformatori collocati nella specifica realtà territoriale. Tuttavia negli Stati Uniti esistono anche marchi di certificazione che dispongono di una disciplina di controllo e una delimitazione territoriale più rigida, e pertanto più vicini a DOP e IGP del sistema *sui generis*: in questi termini si vedano soprattutto alcuni prodotti agricoli, quali le patate dell'Idaho o le cipolle Vidalia. D.Giovanucci e altri, *Guide to Geographical Indications Linking products and their origins*", ITC-International Trade Center, Ginevra, 2009, p.58.

306 Per maggiori informazioni in ordine a normativa, procedure ed elenchi dei marchi già registrati visita [www.upsto.org](http://www.upsto.org).

modello, sono già stati oggetto di approfondita trattazione nel Capitolo precedente, al quale pertanto rinvio. L'attenzione è quindi ora volta solo ad individuare il ruolo che l'ordinamento comunitario riserva alla disciplina dei marchi nella tutela delle Ig<sup>307</sup>. E' giusto premettere che, mentre il sistema *sui generis*, per i soli prodotti agroalimentari e vitivinicoli, è stato riconosciuto ad oggi sostanziale appannaggio normativo dell'UE, il settore dei marchi invece rimane ammesso alla legislazione concorrente di UE e Stati membri. Sebbene la differenza tra i due livelli disciplina, con particolare attenzione all'Italia, sia in realtà limitata, il duplice grado normativo di riferimento sembra comunque accrescere la complessità del sistema<sup>308</sup>.

Il timore di assoggettare un termine geografico che sia percepito come denominazione d'origine, cioè foriero di un messaggio qualitativo o reputazionale di provenienza territoriale, al regime proprietario esclusivo proprio del marchio ha conosciuto diffusa espressione sia in dottrina<sup>309</sup> che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, che ha più volte letto estensivamente i divieti ex art. 3 par. 1 lett. c della Direttiva 89/104/CEE, prima, ed ex art. 7 par. 1 lett. c Regolamento 40/1994/CE poi, che sanciscono espressamente che sussiste un impedimento assoluto alla registrazione per i marchi "composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del

307 Per i relativi riferimenti normativi vedi *supra* nota n. 267

308 La trattazione che segue è basata principalmente sulla disciplina comunitaria, pur evidenziando, ove è necessario operare una distinzione, gli elementi rilevanti della normativa italiana. E' corretto precisare che i due elementi di maggiore differenza tra le due discipline constano nell'estensione territoriale dell'efficacia del diritto e nella titolarità dei marchi collettivi. Quest'ultima infatti è riservata ad enti pubblici e alle "associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti" in ambito europeo (Art. 66 Reg. 207/2009), e viceversa è ammessa per "tutti i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi" in ambito nazionale (Art. 11 CPI).

309 Per uno sguardo completo alle varie posizioni emerse dalla dottrina italiana in materia vedi A.Contini, *Indicazioni geografiche e Denominazioni di origine* (art. 29, D.Lgs. 10.2.2005, n.30), in C. Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino 2011, pp. 462 e ss

prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”;

sempre a livello normativo comunitario, fin dalla prima direttiva di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di marchi, vi è un’espressa disposizione relativa alla registrazione di segni e indicazioni di provenienza tramite gli istituti del marchio collettivo o del marchio di certificazione o di garanzia<sup>310</sup>, ai sensi dell’art. 15 co. 2 della direttiva 89/104/CEE (oggi Dir. 2008/95/CE) e dell’art. 64 co. 2 del Regolamento 40/1994/CE (oggi art. 66 Reg. 207/2009). Invero le norme di riferimento, nel tenere ferme le esigenze pro-concorrenziali del mercato, dispongono in capo al titolare del marchio collettivo geografico il limite di non vietare a “terzi l’uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale”<sup>311</sup>. Analoga disposizione è contenuta al co. 4 dell’art. 11 del CPI<sup>312</sup>, dal quale, in occasione della Riforma del

---

310 Quest’ultima tipologia di marchio risulterebbe assente sia a livello europeo che italiano, ma è invece presente in altri ordinamenti statali membri dell’UE, quali Francia, Inghilterra e Spagna. Interessante a tal proposito la ricostruzione operata da G.E. Sironi, il quale afferma che, alla luce dell’art. 11 CPI, non essendo posta alcuna limitazione in ordine al soggetto legittimato alla titolarità del marchio, non sarebbe prospettabile alcuna condizione di vincolo associativo tra quest’ultimo e l’eventuale utilizzatore del segno. L’autore pertanto ritiene che nel termine marchio collettivo, nella normativa italiana, sottenda in realtà entrambe le fattispecie del marchio collettivo, costituito da vincolo partecipativo tra titolare e utilizzatori e del marchio di certificazione o di garanzia, caratterizzato invece da vincolo contrattuale. Si aggiunge tuttavia che se la distintività del marchio collettivo è in parte riconducibile ad un messaggio di garanzia di provenienza commerciale dal “gruppo” di imprenditori, così come da alcuni sostenuti, tale funzione apparirà certamente più integrata nel momento in cui tra gli utilizzatori sussista un vincolo partecipativo al proprietario del marchio. Così G.E.Sironi, *Marchio collettivo*, in A.Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 164 e ss.

311 Secondo una ricostruzione di O.Olivieri questo assunto dovrebbe ritenersi integrato dall’orientamento dottrinale prevalente che sostenga possibilità di accesso all’uso del marchio da parte di soggetti interessati, che si impegnino a rispettarne il Regolamento d’uso, a tal proposito vedi C.Galli, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle Denominazioni d’origine e prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, spec. pp.79-80 (tale asserzione incontrerà successivo approfondimento). Per O.Olivieri vedi *Strumenti alternativi di riconoscimento delle specificità territoriali*, in *Oltre le DOP: nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari: Firenze, 7 dicembre 2005*, Firenze: Società editrice fiorentina, 2006, spec. p.41

312 Al medesimo comma il legislatore italiano ha in realtà previsto un’ulteriore disposizione limitativa (già prevista nel testo originario della legge marchi), dal carattere piuttosto generale, comunque diretta a rafforzare l’interesse di tutela della concorrenza sotteso alla norma, ossia: “In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione” (Art. 11 co. 4 CPI).

2010, sono state cancellate le ultime parole che limitavano ulteriormente l'uso di terzi alla mera funzione descrittiva di indicazione di provenienza. Secondo l'approccio *market-oriented*, veicolato dalla suddetta Riforma, la rigida regolamentazione del mercato, consistente nel caso di specie nel divieto che l'uso del terzo avvenisse nel contesto di un marchio, cede il posto a verifiche contingenti legate alla percezione del pubblico di concrete ipotesi di illecito. In ordine al marchio individuale ad analoghe conclusioni era giunta anche la Corte di Giustizia, in occasione della sentenza del 7 gennaio 2004, in causa C-100/02<sup>313</sup>. Il caso ineriva a due marchi di acqua minerale, tra loro confliggenti che implicavano un richiamo alla denominazioni geografiche delle rispettive fonti. La summenzionata causa rileva, infatti, anche per le conclusioni dell'Avvocato generale Stix-Hackl, presentate il 10 luglio 2003 e solo parzialmente recepite dalla Corte<sup>314</sup>, in cui il medesimo ha espressamente riconosciuto sussistenti due deroghe all'art. 3 co. 1 *lett c* della Direttiva 9/104/CEE, affermando che: “*il divieto di registrazione viene meno qualora il marchio abbia acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso ovvero quando esista un'associazione che abbia registrato l'indicazione relativa alla provenienza geografica quale marchio collettivo*”. A seguito di questa apertura, nonostante alcune opinioni fortemente contrarie<sup>315</sup>, si è ritenuta ammissibile la registrazione di DOP e IGP, già titolate ai sensi del Reg. 2081/1992, come marchi collettivi geografici da parte del medesimo titolare<sup>316</sup>. La finalità della duplice registrazione risiede nell'esigenza di rafforzare la

---

313 Vedi sulla pronuncia C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp. 78-79 (spec. nota 27).

314 Di fatto la Corte non ha ripreso le considerazioni di seguito evidenziate.

315 In particolare Auteri e altri, G.ESironi e A.Vanzetti, sebbene sulla posizione più incerto, menzionati in A.Contini, *Indicazioni geografiche e Denominazioni di origine* (art. 29, D.Lgs. 10.2.2005, n.30), in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino 2011, pp. 462 e ss.

316 Sulla questione C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp. 77-80 e S.Magelli, *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, pp.55 e ss.

limitata dimensione sanzionatoria disposta per DOP e IGP dal relativo Regolamento e introdurre quella cautelare, permettendo, attraverso il cumulo delle tutele, il ricorso alla più definita disciplina dei marchi. La duplice registrazione, ammessa in corso di vigenza del Reg. 510/2006<sup>317</sup> esclusivamente nella prassi<sup>318</sup>, trova oggi cristallizzazione all'art. 12 co. 5 del Regolamento 1151/2012. Tuttavia se da un lato si può individuare un rafforzamento di entrambe le discipline, dal momento che DOP e IGP sono ammesse a godere della tutela più efficace dei marchi e i marchi sono messi al riparo dal pericolo di volgarizzazione<sup>319</sup>, dall'altro va rilevato che la disposizione inerente al marchio collettivo geografico, ex art. 66 co. 2 del Reg. 207/2009, che permette l'uso del nome geografico da parte dei terzi secondo correttezza commerciale, se rappresenta un giustificato limite all'esclusiva sul termine che indica la provenienza geografica, può invece comportare un indebolimento della tutela accordata al medesimo nome geografico come DOP e IGP<sup>320</sup>. Un ulteriore necessario correttivo alla disciplina del marchio collettivo, formulato dalla dottrina<sup>321</sup> e accettato quasi unanimemente<sup>322</sup> in relazione alle ipotesi in cui il nome geografico coincide con una DOP o una IGP, ma estensibile anche alla generalità dei marchi collettivi geografici, è dato dalla garanzia di apertura dell'organismo titolare del diritto<sup>323</sup>. In altre parole,

317 Nel suddetto Regolamento l'unica disposizione relativa al rapporto tra marchi e DOP e IGP è l'art. 14 la cui lettera sembrerebbe escludere tale sovrapposizione.

318 La legislazione interna al nostro Paese, in seguito ai Regolamenti su DOP, IGP e STG del 1992, aveva già espressamente previsto l'esistenza di eventuali "marchi collettivi che identifichino prodotti DOP, IGP e STG [e che siano] detenuti in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate", art. 53 co. 16 l. comunitaria 1996-1997, 128/1998

319 S.Magelli, *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004, pp.55 e ss.

320 Cfr. D.La Villa, *Denominazione di origine e Indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *Il Diritto Industriale*, 1995, p. 158.

321 Così C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2004, pp.80-81

322 Vedi A.Contini, *Le possibili interferenze tra diritti DOP e IGP e diritti di marchio (art. 14, Reg. CE 20.3.2006, n. 510/2006)*, in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino 2011, spec. p. 2304.

323 Se a livello normativo italiano manca una norma che disponga l'obbligo del titolare di garantire la suddetta accessibilità all'uso, a livello comunitario, invece, sembra potersi rinvenire una risposta a siffatta esigenza: "Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, deve

in capo al titolare di un marchio collettivo registrato su DOP e IGP è riconosciuto una sorta di obbligo di contrarre del monopolista, nel momento in cui il medesimo è tenuto a concedere l'uso del marchio a tutti i produttori della zona di riferimento che ne facciano richiesta impegnandosi a rispettare il relativo Regolamento d'uso<sup>324</sup>. La suddetta apertura all'utilizzo del segno è anzi un elemento espressamente disposto in ordine a DOP e IGP all' art. 12 co. 1 Reg. 1151/2012.

Questa peculiare forma di marchio è stata, per le sue caratteristiche “a metà cammino” tra marchi d'impresa e Do, efficacemente definita come un potenziale “*ponte*” tra i due differenti diritti IP<sup>325</sup>, rappresentando, oggi, un ulteriore e interessante elemento di avvicinamento<sup>326</sup>. Il marchio collettivo geografico<sup>327</sup> conosce infatti un'utilizzazione plurima da parte di più imprenditori del medesimo settore, la titolarità del segno è invece riconosciuta in capo agli enti o alle associazioni in cui i suddetti imprenditori si riuniscono. La struttura di base è in realtà assimilabile all'analogo istituto del sistema statunitense, ma, a differenza di quest'ultimo, la disciplina europea individua proprio negli elementi del disciplinare, e ancor più dei sistemi di controllo e sanzione, i tratti costitutivi del segno<sup>328</sup>. Ai sensi dell'art. 73 co. 1 *lett.* a del Reg. 207/2009 infatti costituisce motivo di decadenza del marchio collettivo

---

autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.”(ultimo periodo dell'art. dell'art. 67 del Regolamento 207/2009).

324 Vedi *supra* nota n. 319

325 La paternità dell'efficace espressione è riconducibile a C.Pedrazzi, *Appunti sulla tutela penale delle denominazioni di origine*, in *Rivista di diritto penale*, 1956, p. 586, anche se essa è stata in seguito più volte ripresa.

326 Sembra quindi che anche questa particolare prossimità tra gli istituti DOP e IGP e marchio collettivo geografico possa rientrare nella già nota logica di un “sistema generale del diritto della comunicazione di impresa”, in grado di comprendere e comporre i diversi segni distintivi e le rispettive discipline e le ulteriori normative a queste intimamente collegate, così C.Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, II, 2004.

327 Il marchio collettivo comunitario trova ora disciplina ai sensi degli art. 66-73 del Reg. 207/2009, disponibile in [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

328 Vedi *supra* nota n. 305

la mancata disposizione, da parte del titolare, di “misure ragionevoli per prevenire un’utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni del Regolamento d’uso”. L’eventuale conformità della produzione agli *standard* disposti dal disciplinare non osta in alcun modo alla summenzionata decadenza, potendosi pertanto ritenere che la funzione del segno in questione non sia limitata ad una generica garanzia di qualità o tipicità del prodotto, ma si sostanzia invece nel conferire a tale garanzia un peso specifico sulla scorta di certi e adeguati sistemi di vigilanza e sanzione<sup>329</sup>. Inoltre, il summenzionato elemento di vigilanza, ad oggi, rappresenta il sostanziale *discrimen* tra marchi collettivi e marchi individuali, non più rinvenibile nella differenza del messaggio comunicato dal segno o nel relativo uso plurimo. Marchi collettivi e marchi individuali infatti: da una lato possono dirsi ugualmente portatori di un messaggio ulteriore rispetto alla mera provenienza commerciale, che consiste nella garanzia di costanza di qualità<sup>330</sup>; dall’altro possono delinearli secondo un uso diffuso del segno, sebbene questo rappresenti la regola per i marchi collettivi e una mera eventualità per i marchi individuali<sup>331</sup>. Un’ulteriore condizione di ammissibilità del marchio collettivo, in particolare geografico, è rappresentata dal requisito costitutivo della capacità distintiva. Parte della dottrina ha fondato la propria contestazione dell’istituto sul presunto carattere descrittivo del segno geografico, inidoneo ad accordare distintività ai prodotti. Ebbene sembra potersi affer-

329 Secondo C.Galli infatti, l’eventuale mancanza di controlli e sanzioni sulle produzioni, di cui la certificazione con il marchio collettivo, integrerebbe un’ipotesi di ingannevolezza ex art. 14 CPI, dal momento che tali sistemi di sorveglianza rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie del marchio collettivo a corrisponde una legittima aspettativa del consumatore meritevole di tutela, C.Galli., *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), *Aedon*, Il Mulino.

330 C.Galli, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, Atti del Convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), *Aedon*, Il Mulino e F.Sangermano, *Marchi collettivi (commento all’art. 2570)*, in V.Mariconda e G.Alpa, *Codice civile commentato*, Ipsa 2013, pp. 2164 e ss.

331 In quest’ultimo caso il riferimento è ad ipotesi in cui il titolare di un marchio notorio, decida, senza utilizzarlo direttamente, di concedere il segno in licenza a terzi, ricorrendo ad operazioni che possono coinvolgere anche molteplici licenziatari, quali strategie di merchandising o ipotesi di c.d. marchi di raccomandazione, così C.Galli, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati*, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), *Aedon*, Il Mulino.

mare da un lato che la descrittività rappresenti un elemento quasi “fisiologico” del marchio collettivo<sup>332</sup>, e dall’altro che la relativa distintività risiede nel messaggio sia di provenienza commerciale<sup>333</sup>, che, ancor prima, di fondata garanzia qualitativa<sup>334</sup>. Merita infine menzionare un’ulteriore punto critico della disciplina in esame: infatti, mentre la normativa europea sembrerebbe presupporre necessariamente la concessione del marchio collettivo mediante un procedimento di registrazione, il legislatore italiano non fornisce al riguardo alcuna precisazione. Sulla questione la tendenza dottrinale prevalente volge alla non configurabilità di un marchio collettivo di fatto basandosi in parte sulla prescrizione di allegare il regolamento d’uso alla domanda di registrazione e in parte su una risalente pronuncia della giurisprudenza, di fatto emanata in un contesto normativo del tutto differente<sup>335</sup>. A rovesciare tale posizione sul piano nazionale è intervenuta una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, n. 7027/2015, pubblicata il 9 giugno 2015<sup>336</sup>, che accogliendo un’istanza presentata dal ricorrente e contestata dal convenuto ha affermato “la piena legittimità dei marchi collettivi ancorché non registrati” (punto 9.3). La motivazione posta a fondamento di quest’ultima importante statuizione consta di diversi elementi: l’assenza di normativa contraria, l’ammissione alla tutela del marchio collettivo straniero senza alcuna precisazione in merito alle modalità di acquisizione del diritto e la mancanza di ragioni idonee a giustificare una disparità di trattamento con il marchio individuale. La Corte ha infine aggiunto che la legittimità di siffatta tipologia di marchio collettivo

---

332        Così G.E. Sironi, *Marchi Geografici e Denominazioni d’Origine tra capacità distintiva e e volgarizzazione*, in Atti del Convegno “*Nutrire il mondo, tutelare la qualità*”, Milano, 20 e 21 maggio 2015.

333        Cfr. AVanzetti e V.Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, Settima edizione, Milano, 2012, p. 297

334        G.E.Sironi, *Marchio collettivo (commento art. 11 CPI)*, in *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013, p. 165.

335        J.Liguori, *Il Marchio collettivo (art.11, D.Lgs. 10.2.2005, n.30)*, in C.Galli e A.M.Gambino (a cura di), (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino 2011, pp.136 e 137

336        La sentenza in questione inerisce al già citato caso *Emmentaler* vedi *supra* nota n. 156.

era già sostenuta in dottrina, laddove fossero considerati elementi costitutivi della relativa fattispecie: la presenza di un Regolamento d'uso, di un sistema di controlli e sanzioni e un'utilizzazione diffusa e risalente.

### **3.2.3 Le soluzioni dei “nuovi Paesi del vecchio mondo”**

Nei Paesi asiatici la “consapevolezza giuridica”<sup>337</sup> del fenomeno delle Ig ha radici recenti. Infatti, prima dell'adesione all'OMC e la partecipazione al TRIPs *Agreement*, queste stesse realtà statali non conoscevano alcuna normativa inerente alle Ig, pur possedendo un potenziale di prodotti a queste riconducibili spesso tutt'altro che indifferente. Il processo volto a formare una coscienza politica e giuridica autonoma nella materia in esame è ancora in corso per la maggior parte degli Stati. Sussistendo infatti due modelli di sistema tra loro alternativi, facenti capo all'UE da un lato e agli USA dall'altro, si è determinato, finora, un sostanziale allineamento con le due tipologie di sistema già oggetto di concreta esperienza. Il percorso che ciascun Paese dell'Asia interessato, partendo dal mero recepimento della regolamentazione internazionale, ha finora percorso si è sviluppato: prima nell'analisi delle potenzialità dei prodotti indigeni e nel loro possibile sfruttamento economico, formulando una disciplina idonea a comporre i differenti interessi, e solo in seguito, sulla base di un già delineato sistema interno, nell'assunzione di posizioni all'interno dei dibattiti internazionali. Min-Chiuan Wang analizza i differenti sistemi di tutela asiatici secondo una duplice prospettiva che tenga conto da un lato della “migrazione normativa” e dall'altro dell’“epistemica comunità” di destinazione, trattandosi di individuare come sistemi già noti, e formulati “altrove”, siano adattabili al substrato socio-poli-

---

<sup>337</sup> Vedi Min-Chiuan Wang, *The Asian Consciousness and Interests in Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol.96 N.4, luglio-agosto 2006, pp. 906 e ss.

tico del paese di riferimento<sup>338</sup>. Ad oggi mentre la maggior parte dell'Asia, come già anticipato, si è schierata secondo una delle due note tendenze<sup>339</sup>, apportando limitati elementi di originalità<sup>340</sup>, la sola Cina sembra aver cercato una dimensione di tutela sostanzialmente indipendente, formulata su un duplice, parallelo regime di disciplina di marchi e tutela *sui generis*. La normativa finora costituita appare tuttavia ancora priva di sostanziale qualità ed equilibrio, essendo pervasa da innumerevoli interessi tra loro confliggenti, che risultano, di fatto, ancora di difficile composizione. Volendo il governo armonizzare l'interesse di esclusività e monopolio di alcuni con l'esigenza di tutti di condividere le potenzialità sottese alle Ig, la legislazione cinese finisce in realtà per non garantire efficiente protezione ai segni geografici<sup>341</sup>. L'evoluzione, come già ricordato, è tuttavia ancora in corso e l'espansione economica, diretta anche in questo specifico settore, appare evidente agli occhi del mondo<sup>342</sup>.

338 *Ibidem.*

339 L'allineamento in questione rappresenta sia un sostanziale recepimento del sistema giuridico di tutela delle Ig che una collocazione ideologica in ordine al dibattito europeo e statunitense per la revisione dell'Accordo TRIPs, e più in particolare all'estensione della protezione oltre ai vini e agli alcolici. In tal senso India, Pakistan, Thailandia e Sri Lanka possono dirsi allineati con l'Ue, mentre Giappone, Filippine e Taiwan seguono la tendenza degli USA. *Ibidem.*

340 A tal proposito si potrebbe richiamare l'esperienza offerta dall'India, già in parte evidenziata nel corso della trattazione. In tal caso infatti gli elementi di originalità della tutela delle Ig, *ivi* offerta secondo un sistema *sui generis* assimilabile, in gran parte, a quello europeo e francese, consistono: nell'estensione dell'ambito della protezione a prodotti ulteriori rispetto ai soli beni agro-alimentari, interessando pertanto rilevanti settori manifatturieri e di lavorazione artigianale; e, ancor più, nella sostanziale estraneità della tutela dalla nozione di *milieu géographique* rigidamente localizzato. Sull'innovatività del sistema indiano vedi, in particolare, M.-V. Delphine, *Le droit des Indications Géographiques en Inde, un pays de l'Ancien monde face aux droits français, communautaire et international*, in *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* (EHESS), 2010.

341 Numerosi sono infatti gli investitori stranieri che lamentano una protezione legale inadeguata in territorio asiatico, laddove gli illeciti in ambito di proprietà industriale hanno una dimensione estremamente consistente e una portata economica di scarsa indifferenza. La Cina, ritenuta a livello globale la più importante "copycat nation", cioè Paese di punta di questo considerevole giro di affari illegali su cui sembra fondare anche parte della propria espansione, sembra non riuscire a porre in essere una legislazione che sia realmente efficace. Questa grande difficoltà di reazione e gestione degli illeciti in campo di proprietà intellettuale sembra potersi ricondurre non solo alla mancanza di una tradizione e un'esperienza legale di diritto industriale, quanto piuttosto alla risalente vicenda storicopolitica del Paese, in cui la regola di saggi uomini di potere ha preso il posto della stabile e trasparente legge scritta. In tal senso P. Ghenea, *Introduction*, in P. Ghenea e T. Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, The Hague, 2005.

342 Emblematico infatti il numero di prodotti cinesi che hanno ottenuto riconoscimento in seno all'UE, che ammontano a 10 su 17 prodotti stranieri. Tale riconoscimento è avvenuto grazie ad un Ac-

Ad oggi la protezione delle Ig in Cina può contare su un triplice strumento, di cui però la disciplina dei marchi sembra rappresentare, fino ad ora, l'elemento più efficiente<sup>343</sup>. I differenti sistemi di tutela sono: la disciplina dei marchi; la tutela *sui generis*, tramite registrazione di Do<sup>344</sup>, e la più specifica *Geographical Indication of agricultural product*, di competenza del Ministero dell'Agricoltura, di fatto però non accessibile a soggetti stranieri<sup>345</sup>. La registrazione del nome geografico come marchio presso lo *State Trademark Office* (STO) è ammessa solo attraverso marchi collettivi o di certificazione, a meno che il segno non abbia acquisito distintività o fosse stato già registrato prima della riforma legislativa intervenuta nel 2001. Il riferimento normativo tanto per la procedura di registrazione quanto per regolare azioni e sanzioni in caso di illecito è la *Trademark Law*<sup>346</sup> coadiuvata dal *Regulation of Registration and Administration of Collective and Certification Trademarks*. L'organo statale incaricato di garantire l'ordine del mercato e rendere esecutiva la legge sui marchi è rappresentato dal *State Administration for Industry and Commerce* (SAI-

---

cordo bilaterale tra le due realtà politiche territoriali, come sarà in seguito evidenziato, ma questo non sembra comunque ridurre la portata dei dati sopracitati.

343 In realtà il raffronto è operato tra il regima dei marchi e quello *sui generis* e mentre il primo conosce una regolamentazione su base legislativa, il secondo conta una disciplina veicolata da Regolamenti di mera natura dipartimentale. Tuttavia è corretto sottolineare che è ammissibile, e viene effettuata da numerosi operatori locali, una duplice registrazione per il medesimo termine geografico, potendo cumulare le tutele di marchio e Dop e ottenere pertanto una protezione il più possibile completa.

344 A termine di entrambi i procedimenti di registrazione, di marchi o Do, il titolare del segno registrato ottiene il diritto di fregiare i propri prodotto con un logo differente, ma sostanzialmente simile, per il marchio da un lato e per la Do dall'altro.

345 Tale ramo dell'ordinamento di proprietà industriale del Paese asiatico considerato svolge in realtà un ruolo essenziale per la rilevante politica rurale condotta da governo e conta una specifica legislazione, la *Agri-product Safety*. E' corretto ricordare che alla disciplina di proprietà industriale, a marchi e GI si aggiunge anche la disciplina della concorrenza sleale ai sensi della *Law Against Unfair Competition*, di cui due disposizioni, in particolare gli artt. 5 e 9, ineriscono specificatamente alle Ig. Un ultimo non meno rilevante settore di sviluppo normativo è rappresentato dalla tutela dei consumatori cinesi attraverso due differenti atti normativi *Consumer Protection Law* e *Product Quality Law*. Cfr. D.Follador, *Problemi e prospettive della tutela nel settore winery in Cina*, in Atti del Convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità", Milano, 20 e 21 maggio 2015.

346 La suddetta legge è stata promulgata dalla Repubblica popolare Cinese il 10 agosto 1982 e di seguito più volte modificata, il 22 febbraio 1993 e il 27 ottobre 2001. L'ultimo emendamento risale tuttavia al 2013, 30 agosto, ed è disponibile in [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

C)<sup>347</sup>. Il sistema di tutela alternativo, ricalcato sui sistemi *sui generis* dell'UE, consta invece nella registrazione del *Geographical Indication product* presso il *General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine Office* (AQSI-Q)<sup>348</sup>, sulla base di una duplice regolamentazione sulla tutela dei prodotti con Do e la relativa amministrazione riunita nei *Regulations on the Protection of Products with GI*<sup>349</sup>. Gli uffici adibiti alla gestione delle operazioni di controllo della qualità, che fanno comunque capo all'AQSIQ, sono collocati a due differenti livelli: il *State Bureau of Quality and Technical Supervision* a livello nazionale; e i molteplici uffici di qualità e di supervisione tecnica dislocati sul territorio a livello locale, atti, nella specie, a operare una costante supervisione delle produzioni certificate, intese nella loro complessità di estrinsecazione<sup>350</sup>. I Relativi Regolamenti ammettono domande di registrazione anche da parte di operatori stranieri, sebbene non sia attualmente disposta alcuna regolamentazione specifica per le suddette procedure di registrazione, conducendo pertanto gli stessi operatori a rivolgersi, al fine di ottenere tutela ai propri prodotti, prevalentemente al SAIC e non al più specifico AQSIQ. I soli pro-

---

347 Per il sito ufficiale vedi [www.sbj.saic.gov.cn](http://www.sbj.saic.gov.cn)

348 L'AQSIQ (Amministrazione generale della supervisione della qualità, ispezione e quarantena) rappresenta l'ufficio amministrativo ministeriale incaricato del controllo qualità a livello nazionale, dell'ispezione e della quarantena delle merci importate ed esportate, della quarantena degli animali e vegetali importati ed esportati, della sicurezza alimentare, della standardizzazione e dell'applicazione della normativa in materia. L'AQSIQ svolge un'importante funzione di controllo sulla sicurezza e la qualità dei prodotti, tenendo conto inoltre che la stessa amministra direttamente gli uffici provinciali sia dell'import-export, ispezione e quarantena che di qualità e supervisione tecnica. Anche tale forma di registrazione, pertanto, può rappresentare un valido mezzo per promuovere un prodotto sul mercato cinese, per il sito ufficiale [www.english.aqsiq.gov.cn](http://www.english.aqsiq.gov.cn).

349 La procedura di registrazione ricalca grossomodo quella corrispondente europea. L'AQSIQ infatti esamina che la documentazione della domanda sia completa per poi pubblicarla e permettere ai soggetti interessati di sollevare opposizione. Al termine della fase di opposizione, nella specie si tratta di due mesi, se non vi è stata alcuna istanza l'organo amministrativo generale convoca una commissione di esperti del settore per esaminare nel merito la domanda e laddove l'esito del giudizio sia positivo, la registrazione viene in seguito approvata.

350 Oggetto della supervisione del *Local Bureau of Quality and Technical Supervision* in particolare sono: "categoria di prodotti, denominazione, materiali grezzi; tecniche e abilità manifatturiere, qualità, caratteristiche, produzione, *packaging*, etichettatura; stampa, distribuzione, numero e uso di insegne; ambiente di produzione, apparecchiature, coerenza con lo standard", ex art. 22 *Regulations on the Protection of Products with a Geographical Indication*.

dotti stranieri riconosciuti attraverso il ricorso alla procedura di registrazione sono finora il Cognac francese e lo Scotch Whisky<sup>351</sup>. L'eventuale violazione dei Regolamenti conduce a sanzioni di natura amministrativa<sup>352</sup>, ma il numero crescente delle violazioni punite sembra suggerire un deciso incremento della sensibilità giuridica cinese volta a contrastare le ipotesi di illecito industrialistico. Nonostante gli ultimi dati indichino un considerevole aumento del numero delle registrazioni, sia come marchi collettivi e di certificazione, di cui questi ultimi in misura maggiore, sia come Do<sup>353</sup>, i conflitti tra i segni si sviluppano ancora numerosi su tutto il territorio e anche, soprattutto, a livello istituzionale. In Cina sembra infatti che i disordini di mercato nell'ambito delle Ig siano riconducibili, nella sostanza, al confronto tra un predominante potere pubblico di governo e gli operatori, cinesi o stranieri, che cercano di perseguire interessi, individuali o collettivi, di carattere economico e commerciale. Una nota vicenda risalente ai primi anni 2000 sembra, in tal senso, fungere da esempio. In particolare si trattava di un prodotto alimentare tradizionale della Provincia di Zhejiang, il *Jinhua ham*, registrato come marchio nel 1981 da parte di un'impresa privata la *Pujiang County Food Product Company*. Quest'ultima nell'anno seguente la registrazione è stata espropriata, senza alcun indennizzo, dalla *Zhejiang Province*

---

351 Ulteriori noti prodotti europei conoscono, in realtà, tutela in territorio cinese (vedi *supra* nota n. 310), in virtù tuttavia di un accordo pilota di mutuo riconoscimento concluso tra UE e Cina nel 2007. Negli anni a seguire sono stati reciprocamente riconosciuti e tutelati 10 dieci prodotti per ciascuna parte dell'accordo, tra i quali l'Italia può vantare il Grana Padano e il Prosciutto di Parma

352 La tutela in giudizio è ammessa per le sole ipotesi di contraffazione dei marchi, in compenso la giurisdizione cinese conosce Corti specializzate per affrontare la suddetta materia, D.Follador, *Problemi e prospettive della tutela nel settore winery in Cina*, in Atti del Convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità", Milano, 20 e 21 maggio 2015.

353 Il sostanziale incremento interessa in realtà le Indicazioni geografiche protette (Igp) che da 932 nel 2009 sono balzate già a 1.756 il solo maggio scorso. I prodotti interessati sono per metà agricoli, seguiti da cibi trasformati (12%), thè, alcol e prodotti di origine animale (8,5%). Anche le domande di registrazione di marchio nel 2014 hanno avuto un significativo aumento del +21,5% rispetto all'anno precedente, segnando, in generale, una recente corsa alla registrazione di termini geografici che abbiano influenza sul prodotto da parte di operatori nazionali, grazie sia alla politica di sviluppo rurale che ha un peso determinante nella materia in esame che ai programmi di promozione dei beni cinesi nei soli mercati esteri, così R.Fatiguso, *La Cina apre ai prodotti tipici Ue*, in *IlSole24Ore Impresa&Territori*, 1 marzo 2015.

*Food Product Company*, che ha all'uopo utilizzato il proprio potere amministrativo. Per massimizzare i profitti la *Province Company*, divenuta proprietaria del marchio, ha in seguito esteso l'area di produzione sollevando l'opposizione dei produttori originari della città di Jinhua, che in replica, cessando il pagamento delle royalties, hanno provveduto a registrare ulteriori marchi individuali per i propri prodotti, in seguito attaccati in quanto contraffattori. Quella che viene definita “*first wave of the ham war*” si è rivelata in realtà preludio di una seconda ondata conflittuale con l'introduzione del sistema delle Do. Rigettata l'istanza di cancellazione del marchio presentata dai produttori, su successiva richiesta, l'AQSIQ ha concesso nel 2002 protezione della Do sul *Jinhua ham*, all'omonima città e alla vicina Chuzhou. Da allora in territorio cinese coesistono, sulla stessa denominazione, due differenti diritti di differenti titolari, gestiti da due diverse agenzie amministrative<sup>354</sup>. Il conflitto tra agenzie statali, rivelatosi anche in ulteriori occasioni<sup>355</sup>, è in realtà deprecato da parte maggioritaria della dottrina cinese<sup>356</sup>. L'instabilità normativa interna, sebbene si possa dire oggi indirizzata verso una più sistematica riflessione giuridica<sup>357</sup>, presenta

---

354 Vedi Vedi Min-Chiuan Wang, *The Asian Consciousness and Interests in Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol.96 N.4, luglio-agosto 2006, pp. 931 e ss.

355 Il riferimento richiama in particolare una vicenda del 2005 in cui l'AQSIQ ha promulgato il *Regulation on the Protection of products with GI* nonostante l'obiezione della SIAC, sollevando un'ennesima tensione conflittuale tra le due agenzie statali.

356 In particolare sulla conflitto tra le due agenzie per avere il predominante controllo delle Ig del Paese un giurista specializzato nel diritto industriale impiegato alla *Beijing Technology and Business University*, Wu Xiaofong, afferma: “*The fact that the same geographical indication is to be reviewed and approved by two agencies, following two different administrative procedures, not only creates a state of chaos, but also imposes a heavy burden of operation costs on market actors. It also results in conflict among right holders: the difficulty in reconciling their interests leaves some right owners without the protection they deserve.*”

357 Oltre ai diversi dialoghi negoziali bilaterali, è previsto un più stabile strumento di partnership e cooperazione strategica UE e Cina in ambito di proprietà industriale, adottato al fine di migliorare sistema di tutela e controllo qualità propri dell'Ordinamento cinese, secondo l'impostazione più puntuale e rigida della disciplina europea. Il programma di cooperazione reciproca tra UE, nelle istituzioni della Commissione europea, UAMI ed EPO, e Cina in tema di diritti IP, denominato IPKey (*Intellectual Property: A key to a Sustainable Competitiveness*) è sorto nel 2005 con la finalità, perseguita attraverso incontri annuali e costante scambio di piani di azione e progetti comuni, di fronteggiare le nuove sfide che emergono dal mercato, contando su una sistematica collaborazione, per maggiori informazioni [www.ipkey.org](http://www.ipkey.org)

inevitabili riflessi anche in ambito internazionale, laddove una consapevolezza ancora non completa in ordine alla dimensione giuridica interna del fenomeno frena l'assunzione di una chiara posizione della Cina all'interno del dibattito internazionale<sup>358</sup>.

### 3.3 Ig e marchi: soluzioni per ipotesi di conflitto

Il fatto che uno stesso nome geografico, in giurisdizioni diverse, possa essere oggetto tanto di una Ig quanto, con le dovute limitazioni, di un marchio rivela come, nell'attuale mercato globalizzato coniugato a mezzi di comunicazione privi di frontiere, quello che si presentava come mero confronto politico tra sistemi giuridici differenti si possa facilmente tradurre in concrete ipotesi conflittuali<sup>359</sup>. I casi prospettabili sono essenzialmente due: che la registrazione della Do sopraggiunga ad un marchio anteriore identico o simile, registrato o consolidato dall'uso, o, viceversa, che la richiesta di registrazione del marchio sia successiva ad una Do, già registrata o comunque riconosciuta. La prima, in realtà, rappresenta l'ipotesi più controversa e di gran lunga più diffusa. Storicamente infatti, tra i diritti IP, le Ig rappresentano una categoria relativamente nuova, mentre i marchi hanno già conosciuto una trattazione sistematica e una più organica costituzione di sistema<sup>360</sup>. Il conflitto, pur sempre fondato su assunti di carattere politico-ideologico, inerisce qui, in particolare, ai meccanismi di soluzione di concrete ipotesi di contrasto tra marchi e Do consistenti in medesimi termini geografici.

Tale esigenza di composizione sembra conoscere immediata replica in un imperante principio mutuato dalla disciplina dei marchi, che, più in generale, informa

358 A proposito invece della creazione di un registro interazione per Ig legate a prodotti vinicoli e alcolici rinvio al quarto Paragrafo del II Capitolo della trattazione.

359 E' corretto precisare che le ipotesi di conflitto tra Ig e marchi hanno, in realtà, conosciuto un iniziale incremento all'indomani dell'entrata in vigore dell'*Arrangement* di Lisbona del 1958, dal momento, cioè, della costituzione di un sistema internazionale di registrazione delle Do.

360 D.Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol.82N.3, 2007, pp. 1264 e ss.

l'intera disciplina del diritto industriale: il noto assunto "*First in time, first in right*" (da ora in poi "*FiT,FiR*"), cioè il corrispettivo anglosassone del brocardo latino *prior in tempore, potior in iure*, che riconosce nel principio di priorità del conseguimento del titolo la legittima esclusiva del corrispondente diritto soggettivo. Fondamentali corollari di suddetto principio sono, inoltre, la territorialità<sup>361</sup> e l'esclusività<sup>362</sup> del relativo diritto<sup>363</sup>. Il ricorso esclusivo al regime di priorità, sostenuto, inevitabilmente, dalle realtà politico-territoriali fondate sulla disciplina dei marchi, è però tutt'altro che pacifico, risultando di fatto avversato dai Paesi, o dalle realtà regionali, come la UE, a cui fanno capo sistemi di tutela *sui generis*. Secondo questi ultimi, infatti, la soluzione così prospettata presupporrebbe un regime paritario tra marchi e Do, incorrendo nell'errore di ignorarne l'intrinseca differenza ontologica e, pertanto anche l'assunta "superiorità" delle Do<sup>364</sup>. Infatti mentre il marchio costituisce pacificamen-

361 Sembra che la "sacralità" del principio *FiT,FiR*, inteso in senso meramente temporale, sia ormai oggetto di contestazione anche all'interno del contesto statunitense, archetipo della composizione del conflitto attraverso il ricorso esclusivo al principio in questione. Non è infatti isolata la pronuncia della nona *Court of Appeals* (Corte d'Appello Federale) statunitense del 15 dicembre 2004, n. 00-57118, in cui, richiamando all'attenzione proprio il principio di territorialità, si afferma: "*A fundamental principle of trademark law is first in time equals first in right. But things get more complicated when to time we add considerations of place, as when one user is first in time in one place while another is first in time in a different place. The complexity swells when the two places are two different countries*". United States Court of Appeals, Ninth Circuit, *Gruppo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.* (391 F.3d 1088 punto 11, disponibile in [Public.Resource.Org](http://Public.Resource.Org), Inc. [US]).

362 Il principio di esclusività, applicato al marchio, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie dello relativo diritto di proprietà (industriale), lo stesso è infatti presupposto fondamentale dell'essenziale funzione distintiva propria dei marchi. Questo stesso principio è stato avanzato da USA e Australia in occasione del conflitto con l'UE in seno all'OMC, il *Panel WTO* sarà di seguito trattato.

363 Il documento OMPI SCT/5/3 dell'8 giugno 2000, *Possible solutions for conflicts between trademarks and Geographical Indications and solutions for conflicts between homonymous Geographical Indications*, al punto 20, sottopone le Ig ai medesimi principi dei marchi, quali: il principio di *territorialità*, cioè che anch'esse conoscono una tutela delimitata territorialmente, e il principio di *specialità*, che limita la relativa protezione alla sola tipologia di beni per cui sono utilizzate, regola a cui fanno eccezione i soli segni notori, di cui, però, solo i marchi possiedono espressa disciplina. Il riferimento a priorità, territorialità ed esclusività quali principi guida per la risoluzione di ogni conflittualità sorgente da un'interferenza di marchi e Do è operato, in particolare, da B.Goebel e M.Groeschl, *The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol.104 N.4, 2014, pp. 829 e ss.

364 La superiorità delle Do poggerebbe sul precipuo carattere collettivo e pubblico delle stesse ed è proprio in qualità di beni comuni che si possono ritenere atti a prevalere su interessi economici e privati del singolo soggetto titolare di un identico marchio o al più sussistere in un regime di coesistenza.

te un diritto di privativa, limitato temporalmente, anche se rinnovabile *ad infinitum*, la Do fugge all'applicazione di un qualsivoglia modello proprietario, restando oggetto di titolarità vacante mai realmente individuata, proprio in quanto bene comune<sup>365</sup>. Secondo tale tendenza, l'approccio applicato alla materia conflittuale in esame non può certamente essere univoco, quanto piuttosto determinato caso per caso, considerando i molteplici fattori in gioco e adottando, laddove la prevalenza delle Ig non possa dirsi assoluta, un regime intermedio di coesistenza tra diversi diritti in ordine al medesimo nome geografico<sup>366</sup>. Nonostante la disputa abbia acquistato un rinnovato interesse a partire dalle negoziazioni condotte in seno all'OMC per il TRIPs *Agreement*, ancora oggi non può dirsi raggiunta una soluzione che sia realmente uniforme e largamente condivisa. Diverse sono le sedi giurisprudenziali e dottrinali in cui la questione in esame è stata oggetto di indagine, confronto e acceso dibattito, risultando invece piuttosto esigue le fonti normative di riferimento<sup>367</sup>.

All'indomani dell'Accordo TRIPs le organizzazioni intergovernative interessate si presentavano, sulla questione, già piuttosto divise: infatti, mentre in una risoluzione del 1994 l'OIV (Organizzazione Internazionale della vigna e del vino)<sup>368</sup> rigettava la priorità, pur riconoscendone l'importanza, a favore di un giudizio di bilanciamento tra i diritti, che tenesse conto di reputazione e distintività degli stessi,

l'INTA (International Trademark Association), tramite una risoluzione del 1997<sup>369</sup>,

365 Cfr. Le Goffic, *La protection des Indications géographiques en France, dans la Communauté européenne et aux États-Unis*, Collection IRPI Vol. 37, LexisNexis, Parigi, 2010 (Long Resume), spec. P. 13

366 Cfr. WIPO-Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, *Possible solutions for conflicts between trademarks and Geographical Indications and solutions for conflicts between homonymous Geographical Indications*, doc. SCT/5/3 dell'8 giugno 2000, punti 65-67.

367 Per la disciplina internazionalistica in materia, in ordine a CUP, *Arrangement* di Lisbona e accordo TRIPs, si rinvia alla trattazione del capitolo precedente.

368 Si tratta della Risoluzione OIV/ECO 3/94, adottata dall'assemblea generale dell'OIV e rivolta agli Stati membri che, allora, ammontavano a 45, disponibile in [www.oiv.int](http://www.oiv.int).

369 Si tratta della *Resolution on the Protection of Geographical Indications and Trademarks* del 24 settembre 1997, disponibile in [www.inta.org](http://www.inta.org)

affermava categoricamente la centralità del principio “*FiT,FiR*”, negando che una coesistenza tra Ig e marchi potesse costituire anche soltanto un’alternativa accettabile. Le posizioni assunte in più recenti risoluzioni appaiono più prudenti e meno schierate: da un lato infatti l’AIDV (*Association internationale droit du vin*), in un progetto di risoluzione presentato nel 2004<sup>370</sup>, attribuisce grande rilievo al principio di priorità, lasciando comunque apertura in ordine all’ammissione di una coesistenza valutata caso per caso; dall’altro AIPPI, nella più recente Risoluzione<sup>371</sup> di Gothenburg risalente al 2006<sup>372</sup>, esprime una posizione altrettanto ponderata che sembra indurre all’attenzione ulteriori, imprescindibili elementi di indagine. Nella specie il Congresso mondiale di AIPPI, sulla base delle diverse relazioni nazionali e regionali pervenute, con la Risoluzione, approvata nell’ottobre 2006, ha portato sulla scena mondiale la centralità della percezione del pubblico, in ordine ad ingannevolezza del segno o indebito sfruttamento della reputazione, anche nel dirimere eventuali controversie tra segni differenti, quali Marchi e Ig, in tal modo temperando gli effetti di una rigida applicazione del principio guida *FiT, FiR*. Si rivelano, conclude infine il Congresso, ugualmente degni di considerazione nel comporre le parti del conflitto ulteriori dati del reale quali: la reputazione della Do e del marchio, l’estensione temporale e il contenuto dell’uso, *buona fede* dell’utilizzatore e probabilità e grado di potenziale confusione nel pubblico<sup>373</sup>. Fortemente parziale, invece, si rivela

370 Il riferimento è al *Draft Resolution on Trademarks and Geographical Indications* di agosto 2004, disponibile in [www.aidv.org](http://www.aidv.org).

371 Già in precedenza AIPPI aveva affrontato la medesima questione al Congresso di Rio del 1998, adottando una risoluzione (*Resolution Question Q 62*), sulla base di un’ulteriore, analoga Risoluzione precedente (Copenhagen, 1994, *Resolution Question Q 118*), in cui sosteneva *FiT,FiR* come principio guida per la risoluzione del conflitto, ammettendo tuttavia il ricorso al principio di coesistenza laddove il marchio non avesse già acquisito una considerevole reputazione.

372 Vedi *supra* nota 143

373 Si riporta, qui di seguito il testo, in lingua originale, del paragrafo 4 AIPPI Resolution on Question Q191: Relationship between Trademarks and Geographical Indications, p. 468, disponibile in [www.aippi.org](http://www.aippi.org):

*“The guiding principle for settling conflicts between trademarks and geographical indications should be the first in time, first in right rule (priority in use or registration) i) with the aim of avoiding practices which are liable to mislead the public or misappropriate the rep-*

la posizione assunta dal legislatore comunitario nel primo Reg. 2081/1992, espressa in particolare all'art 14: secondo tale disposizione, infatti, la richiesta di registrazione di un marchio, che sia riconducibile alle ipotesi *ex art. 13* (i.e. di violazione dell'ambito di protezione di DOP e IGP), presentata successivamente ad una domanda di registrazione di un'identica denominazione d'origine è da rigettare o, in ogni caso, in seguito annullabile; la medesima richiesta viene ugualmente respinta nel caso in cui, nelle more procedurali che precedono la relativa registrazione, venga pubblicata una domanda di registrazione relativa ad un'assimilabile Do; infine, nell'ipotesi in cui sia la richiesta di registrazione della denominazione a sopraggiungere ad un marchio anteriore legittimamente registrato si delinea un'ipotesi di mera coesistenza tra i due segni in esame. Lampante, a livello europeo, appare il ruolo preminente riservato a DOP e IGP nei confronti dei marchi, tanto che ciò ha costituito il fondamento di una delle istanze avanzate da USA e Australia in seno all'OMC in ordine alla presunta incompatibilità con la disciplina TRIPs del suddetto regolamento comunitario<sup>374</sup>. I cambiamenti apportati in materia in occasione del successivo Regolamento 510/2006 non sono, in realtà, apparsi sostanziali, e la soluzione adottata si rivela

*utation, if any, of the protected geographical indication or trade mark; but*

*ii) taking into account additional factors including the reputation of the geographical indication and of the trade mark, the length of time that the geographical indication and the trade mark have been used, the extent and bona fides of each such usage, the likelihood and degree of any confusion, and, if applicable, acquiescence."*

374 Si tratta del già citato *Panel WTO* conclusosi il 15 marzo 2005 in ordine alle due questioni sollevate da Australia e Stati Uniti contro l'UE (si precisa che le istanze dei due Paesi ricorrenti sono state considerate simili, ma non identiche e hanno pertanto dato luogo a due distinti *reports*): la prima consisteva nel mancato rispetto del principio del "trattamento nazionale equivalente", in materia di proprietà industriale, tra residenti e soggetti stranieri di altri Stati membri; la seconda invece la soluzione del rapporto tra marchi e Denominazioni d'origine adottata dal Regolamento. *Ivi* oggetto di trattazione sarà esclusivamente la seconda questione. Per un'analisi approfondita vedi in particolare A.Germanò, M.Voyce e S.Stern, *Australia e Usa all'attacco delle Indicazioni geografiche comunitarie*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati (AIM) Rivista di diritto agroalimentare e ambientale*, Vol. 1, 2004, pp. 48 e ss. e A.Germanò, *Il panel Wto sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo TRIPs*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati (AIM) Rivista di diritto agroalimentare e ambientale*, Vol. 2, 2005, pp. 279 e ss. Per i testi delle Risoluzioni finali WTO-Panel Report *European Communities—Protection of trade-marks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs* ("Panel Report"), ricorso USA WT/DS174/R e ricorso Australia

ancora profondamente ambigua: infatti all'art. 14 co. 2 viene stabilito un regime di coesistenza esclusivamente nel caso in cui il marchio risultasse registrato, o consolidato a seguito dell'uso in buona fede, prima della protezione delle corrispondenti Do o Ig nel Paese d'origine o, in ogni caso, anteriori al primo gennaio 1996. Tale approccio è stato sostanzialmente mitigato solo con il Regolamento corrente 1151 del 2012, in cui il legislatore, sempre all'art. 14 (par. 1), prescrive il ricorso al principio di priorità, presupponendo però una medesima data di riferimento, valida sia per i marchi che per DOP e IGP (i.e. la data di presentazione della domanda) e nel caso in cui sia il marchio a rivelarsi preesistente, dispone un'ipotesi di coesistenza, a meno che non si tratti di un marchio notorio (ex art.6 par. 4) o vi sia possibilità di confusione. Un siffatto cambiamento di regime sembra, secondo l'opinione di alcuni giuristi del settore<sup>375</sup>, riconducibile ad un "autorevole" percorso giurisprudenziale, nazionale e non, tendente a scardinare l'assunta "superiorità" di Do e Ig e al contempo riaffermare, come preponderanti, i principi di priorità, territorialità ed esclusività propri del diritto del marchi. Un ruolo cardine in siffatta evoluzione sembra svolto prima dalla sopracitata risoluzione del *Panel WTO* e, solo in seguito, dalla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) dell'11 gennaio 2007, in ordine al caso *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*<sup>376</sup>. La controversia svolta in

---

375 Così da B.Goebel e M.Groeschl, *The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol.104 N.4, 2014, pp. 830 e ss.

376 Il caso rientra nella nota vicenda tra l'impresa statunitense prima produttrice di birra, *Anheuser-Busch Inc.*, e il birrifico nazionale della Repubblica ceca, *Budějovický Budvar*, sull'uso dei termini *Bud* e *Budweiser*; tradottasi in molteplici controversie succedutesi, ormai per più di mezzo secolo, su tutto il territorio europeo. Per un'approfondita analisi del summenzionato conflitto vedi N.Lucchi, *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle Indicazioni geografiche e delle Denominazioni d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, pp. 69-74.

In questo caso il territorio di confronto tra le contrapposte istanze era rappresentato dal Portogallo, convenuto in giudizio per aver negato all'impresa statunitense la registrazione del proprio marchio. La Corte di Strasburgo, in merito al caso specifico, pur riconoscendo nell'uso del marchio una legittima aspettativa tutela, ha rigettato l'istanza del ricorrente, ritenendo che alcuni dubbi in ordine alla priorità della Do rispetto al marchio non permettessero di giudicare arbitraria la decisione della Corte Suprema Portoghese, vedi *supra* nota n. 316.

seno all'OMC giunge ad aperto conflitto nel 2003 quando, a seguito del fallimento di consultazioni bilaterali, Stati Uniti e Australia hanno presentato formale richiesta al *Dispute Settlement Body* per la costituzione di un *panel*. A giudizio di quest'ultimo, il regime di soluzione dei conflitti tra marchi e Do delineato dal legislatore comunitario (nella specie *ex art. 14 Reg. 2081/1992*) non sarebbe in contrasto con il contenuto dell'Accordo TRIPs in quanto suscumbibile in una "eccezione limitata" ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo<sup>377</sup>. La risoluzione del *panel* WTO avrebbe rappresentato, in realtà, secondo la Commissione europea, un significativo successo del principio di "superiorità" e prevalenza delle Do, risultando confermata la sostanziale legittimità del Regolamento proprio con esplicito riferimento alla dibattuta questione in esame. B. Goebel e M. Groeschl, tuttavia, come già anticipato, volgono in una differente direzione interpretativa, ritenendo che il conflitto sia stato risolto riprendendo l'unica difesa avanzata dall'UE che fosse estranea ad argomentazioni proprie di un sistema "*sui generis*". Più precisamente nel riconoscere nella disciplina comunitaria una "limitata eccezione" nell'uso leale di termini descrittivi, gli autori ritengono affermata come regola generale di soluzione del conflitto il ricorso ai principi di priorità e di esclusività<sup>378</sup>. Anche la pronuncia della Corte di Giustizia si mostrerebbe quindi orientata verso la medesima direzione<sup>379</sup>, con il merito addizionale di aver riportato

377 Il testo dell'articolo di riferimento (Art. 17 del TRIPs Agreement) recita: "I Membri possono prevedere *limitate eccezioni* ai diritti conferiti da un marchio, come il *leale uso di termini descrittivi*, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi". Contro suddetta motivazione del *Panel WTO*, si era sollevata in realtà un'accesa critica dal momento che si riteneva che, nei confronti del marchio già registrato, al titolare delle Ig non venisse concessa la possibilità di utilizzare con correttezza termine geografico in funzione meramente descrittiva, quanto piuttosto riconosciuto un vero e proprio diritto positivo.

378 Così da B.Goebel e M.Groeschl, *The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol.104 N.4, 2014, pp. 836-840. Particolarmente significativa appare anche la compiaciuta affermazione del *Panel* in ordine alla difesa avanzata dall'UE e in seguito accolta, nei termini in cui la stessa ammetta e riconosca limite sostanziale alla coesistenza (art. 14 co. 2 del Reg.2081/1992) nell'eventuale elevata probabilità di confusione del pubblico di riferimento, WTO-Panel Report *European Communities—Protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs* ("Panel Report"), ricorso USA WT/DS174/R, 15 marzo 2005, Par. 7.679.

379 Corte CEDU 11 gennaio 2007, *Anheuser-Busch Inc v. Portugal*, n. 73049/01, disponibile in

il principio di priorità sotto l'egida della Convenzione, dotandolo di un'importanza legale difficilmente ignorabile, anche dall'irriducibile legislazione europea<sup>380</sup>.

Il confronto tra due soluzioni alternative al conflitto tra i diritti IP qui esaminati, principio di priorità la prima e quello di coesistenza la seconda, si traduce, in ambito dottrinale, in un acceso dibattito tra le parti, intrecciando argomenti teorici a esperienze concrete di soluzione. Da una parte della dottrina si avanzano argomenti in cui si evidenzia l'estraneità del principio di priorità a qualsiasi valutazione storica e critica del fenomeno: nel momento in cui una Ig si affaccia sul mercato mondiale, infatti, spesso essa possiede una notorietà locale già affermata, spesso dotata di radici secolari, che nasce da un potenziale comunicativo preservato nel tempo e per generazioni, come tale in grado di rivendicare una priorità storica quasi assoluta<sup>381</sup>. Presupponendo tuttavia che per Do e Ig si desideri un avviamento reputazionale in nuovi mercati di destinazione e considerando inoltre il numero ridotto di termini geografici commercialmente apprezzabili, e nondimeno la maggiore facilità con cui è possibile registrare un marchio, la soluzione prioritaria sopra presentata apparirebbe facilmente insostenibile<sup>382</sup>.

---

www.hudoc.echr.coe.int.

Il caso ineriva ad un'ipotesi di conflitto tra una Ig tutelata sulla base di un accordo bilaterale tra il Paese d'origine e il Paese di riferimento e un identico marchio, la cui registrazione era stata *ivi* rigettata, sebbene il relativo utilizzo risalisse ad almeno sei anni prima della conclusione dell'accordo. La Grande Camera, a differenza di quanto precedentemente sostenuto dalla II sezione della medesima Corte, ha in realtà *ivi* espressamente sancito che l'uso legittimo e prolungato di un marchio possa costituire un diritto titolato, rappresentando un legittimo interesse di natura proprietaria, e potendo, pertanto, usufruire di tutela e garanzia proprie del "possesso".

380 In questi termini la reale portata della pronuncia della Corte risulterebbe sottostimata dal momento che la relativa efficacia si estende ben oltre alla sola UE, interessando tutti i 45 Paesi firmatari del 1° Protocollo della CEDU su cui la sentenza si fonda. Per la summenzionata interpretazione vedi, ancora una volta, B.Goebel e M.Groeschl, *The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol.104 N.4, 2014, pp. 840-843, nella specie p.842.

381 Così D.Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol.82N.3, 2007 pp. 1253 e ss.

382 Emblematico a tal proposito il caso canadese *Parma ham.*, in cui il Consorzio del Prosciutto di Parma si è visto rigettare la domanda di registrazione del toponimo come marchio collettivo dal momento che nel territorio sussisteva già un marchio *Parma*, registrato dalla più grande industria ali-

Secondo un'opposta tendenza dottrinale il sacrificio della certezza del diritto, che una ricostruzione ontologica dei segni in questione inevitabilmente comporterebbe, appare quindi un prezzo troppo alto e ingiustificato. Si tratterebbe inoltre di una vera e propria "espropriazione" ai danni del legittimo titolare del marchio, richiamando all'attenzione che l'inviolabilità della proprietà privata è uno dei diritti fondamentali alla base della società moderna e si vedrebbe ugualmente qui posto in una difficile situazione di incertezza<sup>383</sup>. Gli stessi esempi di coesistenza che, secondo D. Gangjee, evidenziano l'iniquità di un'alternativa, "cieca" applicazione del principio *FiT, FiR*<sup>384</sup>, comporterebbero invece, secondo A. Kur e altri, un ingiustificato mentare canadese, la *Maple Leaf Meats*, per prodotti originari del Canada. Il marchio, secondo la Corte Federale, privo di portata decettiva, al momento della registrazione avvenuta nel 1971 e con riferimento al solo mercato interno, non avrebbe rivelato sufficienti connotazioni italiane per indurre il pubblico in errore, nonostante parole tratte dalla lingua italiana e i colori della relativa bandiera comparissero sulla confezione. Nonostante l'ammissione della registrazione della corona ducale e della differente denominazione "*The original ham*", per il commercio del Prosciutto di Parma nel territorio, secondo D. Gangjee rappresentino elementi sufficienti per rilevare un'ipotesi di equa coesistenza, permangono fondati dubbi in ordine alla reale equità di una siffatta situazione, ben consci della risalente notorietà globale del prodotto parmense. Per il caso vedi: *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc* [2001] 2 FC 536 (Federal Court of Canada, Trial Division) poi appellata presso la *Federal Court of Appeals*, sentenza 2 maggio 2002, in *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats*, FCA 169. Cfr. D. Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82N.3, 2007 pp. 1278 e ss.

383 Così in particolare A. Kur *Quibbling Siblings - Comments to Dev Gangjee's Presentation*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82 N. 3, gennaio 2007, pp. 1317 e ss.

H. Kazmi aggiunge un'ulteriore argomento critico, prestando attenzione al fenomeno per cui i termini che possono costituire Do o Ig siano già divenuti generici in territori differenti dal Paese d'origine. L'autore, richiamando ulteriori colleghi concordi sul punto, afferma che in tale *impasse* dottrinale non viene sufficientemente considerata la questione della retroattività. Apparirebbe infatti inaccettabile e senza alcuna logica, restringere l'uso di una Ig che di fatto può dirsi ormai di pubblico dominio nel Paese di riferimento. H. Kazmi, *Trademarks in the International Arena: International Conventions and Agreements: Does It Make a Difference Where That Chablis Comes From? Geographic Indications in TRIPs and NAFTA*, in *The Journal Contemporary Legal Issues*, Vol. 12 N.1, 2001, p. 766.

In questo senso anche i giudici Cafilisch e Cabral Barreto, in relazione al caso *Anheuser-Busch Inc v. Portugal*, n. 73049/01, affermano: "La priorità attribuita al marchio depositato diventerebbe un guscio vuoto se (questo) potesse essere annullato in qualsiasi momento mediante l'introduzione di una nuova normativa.", nella specie Corte CEDU 11 gennaio 2007, *Joint dissenting opinion of judges Cafilisch and Cabral Barreto*, pp. 32 e ss.

384 Di particolare interesse nella trattazione di D. Gangjee il *Parma Sausage case* inerente alla tutela della denominazione *Prosciutto di Parma* negli USA. Il caso si rivela emblematico in quanto la stessa TTAB (Trademark Trial and Appeal Board, tribunale amministrativo dell'UPSTO) ha considerato presenti fattori inerenti che non era ammissibile ignorare, dal momento che conferivano sostanziale legittimità ad entrambe istanze avanzate dalle parti in causa. Il caso sorge nel momento in cui l'UPSTO rifiuta al Consorzio del noto salume emiliano la registrazione della denominazione "*Parma*", in quanto

pregiudizio al marchio. Unico punto di incontro tra le opposte valutazioni, che pure giungono a differenti conclusioni, sembra essere, ancora una volta la confondibilità del pubblico rilevante, che diventa qui discriminante tra giudizio di priorità o legittimità di coesistenza<sup>385</sup>. Interessanti le differenti ricostruzioni in relazione ad una delle vicende *Budweiser*<sup>386</sup> in Europa, in questo caso risoltasi in alcuni Paesi con l'ammissione di un regime di coesistenza. Da una parte si ritiene che i consumatori vengano generalmente sottovalutati, ritenuti vittime passive di operazioni commerciali a loro estranee. Ebbene il pubblico è in realtà in grado di “*nuances*” di percezione ben superiori a quanto ritenuto dai più, e nel caso di specie, come negli innumerevoli casi

---

già oggetto di precedente registrazione per prodotti affini fabbricati sul suolo americano da parte di una società della Pennsylvania, la *Parma sausage Products Inc.* Contro quest'ultima il Consorzio si vede indotto a contestare la decettività del marchio geografico. Le contingenze della vicenda a questo punto offrono lo spunto per una più generale considerazione del fenomeno conflittuale tra marchi e Do. Infatti da un lato il *brand* statunitense è stato utilizzato fin dai primi anni '50 da parte di un soggetto nativo dell'omonima città emiliana, che ha deciso, solo in seguito, di registrarlo, in un periodo in cui, peraltro, per questioni sanitarie (i.e. la diffusione della febbre suina africana) le importazioni di prodotti di suino dall'Italia verso gli Stati Uniti erano interdette. Dall'altro lato il Consorzio avanza interessi del tutto legittimi: il *Prosciutto di Parma* ha infatti una notorietà diffusa e risalente storicamente, e l'assenza dal mercato statunitense del prodotto italiano non è frutto di alcuna responsabilità in capo allo stesso Consorzio. Tuttavia nel momento di riapertura dei mercati nel 1989 il *brand* statunitense ha già acquistato notorietà e perduto ogni efficacia decettiva, l'istanza del Consorzio viene pertanto nuovamente respinta. La vicenda però ha avuto esito finale differente tenendo conto dei rispettivi, legittimi interessi è stata in seguito ammessa la registrazione del marchio da parte del Consorzio, che sussiste in regime di coesistenza con l'identico *brand* americano. *Consorzio del Prosciutto di Parma v Parma Sausage Products* 23 USPQ 2d 1894 (1992 TTAB); 1992 WL 233379 (Trademark Tr. & App. Bd.). Sul caso D.Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol.82N.3, 2007 pp. 1271 e ss ed E.Tiberti, *Geographical Indications and Trademarks: space for coexistence as an equitable solution*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno VII, N. 3, luglio-settembre 2013, pp. 65 e ss.

385 Elemento che sembra avvicinare entrambe le posizioni essendo considerato tanto nel nuovo Reg. 1151/2012 all'art. 14 quanto proprio della prassi statunitense in occasione di un giudizio di confondibilità tra marchi identici o simili. In questi termini infatti si è pronunciata anche la giurisprudenza statunitense, tra cui in particolare la Corte d'appello del sesto Circuito nella una sentenza del 25 novembre 1987, n. 86-5804, afferma: “*First in time is not always first in right, where trademark law is concerned, but it seems to us that priority of use may have some bearing on the likelihood of confusion*” (*Little Caesar Enterprises Inc v Pizza Caesar Inc*, 834 F 2d 568, 572).

386 Vedi *supra* nota 321, nella specie Corte di Giustizia sentenza del 22 settembre 2011, in causa C-482/09, *Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar*. A tal proposito vedi Corte di Giustizia dell'UE, *L'Anheuser-Busch e la Budějovický Budvar possono entrambe continuare ad utilizzare il marchio Budweiser nel Regno Unito* (“I consumatori del Regno Unito percepiscono chiaramente la differenza tra le birre della *Budvar* e quelle dell'*Anheuser-Busch*”), Comunicato stampa 98/11 disponibile in curia.europa.eu.

di conflitto che potrebbero trovare composizione tramite la coesistenza, è possibile contare su un accorto pubblico di riferimento<sup>387</sup>. D'altra parte si evidenzia invece che una siffatta coesistenza, non compresa nella sua complessità dai consumatori, condurrebbe, attraverso un costante indebolimento dell'esclusività, all'erosione della capacità distintiva del marchio, condannandolo inevitabilmente alla volgarizzazione e quindi alla decadenza. Si finirebbe pertanto per far prevalere Ig e Do, che, al riparo dal summenzionato fenomeno di generalizzazione, rimarrebbero gli unici segni a sopravvivere sul mercato di riferimento. Secondo quest'ultima tendenza, quindi, senza poter contare su dati empirici in ordine alla confusione del pubblico e alla potenzialità fuorviante di una specifica situazione di coesistenza di segni diversi sulla medesima Ig, non è ancora possibile avanzare alcun tipo di valide speculazioni<sup>388</sup>.

La percezione del pubblico rappresenta un nuovo punto di partenza che affrontare le innumerevoli criticità dei sistemi e delle loro interrelazioni. Dopo tutto i segni distintivi, quali il marchio e le Do, nascono con lo scopo primario di conferire "identità" al prodotto, affinché la stessa possa costituire a sua volta elemento di riconoscimento da parte del consumatore, e in virtù di questo legittimare la tutela dei segni in questione<sup>389</sup>. Si tratta di ricondurre marchi e Do e relativi conflitti sotto l'egida di un "generale sistema di comunicazione dell'impresa"<sup>390</sup> per affrontare la questione secondo una prospettiva di comunicazione e non giuridica, dal momento che è proprio il messaggio trasmesso dai segni a determinare la ripetizione dell'acquisto e il "successo" del segno di riferimento. Secondo S.Sandri all'origine dell'attuale

---

387 Cfr. D.Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol.82N.3, 2007 pp. 1253 e ss.

388 Cfr. A.Kurr *Quibbling Siblings - Comments to Dev Gangjee's Presentation*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82 N. 3, gennaio 2007, pp. 1317 e ss.

389 S.Sandri, *Marchi e segni geografici: connessioni e sconnessioni*, Relazioni del Convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità", Milano, 20 e 21 maggio 2015.

390 C.Galli, Relazione presentata al Convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità", Milano, 20 e 21 maggio 2015.

crisi identitaria dei prodotti si collocherebbe l'eccessiva complessità del panorama giuridico riservato ai nomi geografici. Una politica strutturale di semplificazione della materia renderebbe il messaggio veicolato dal segno distintivo in questione maggiormente accessibile al riconoscimento, alla comprensione e pertanto all'apprrezzamento del pubblico.

### **3.4 La tutela “positiva” delle DO: il potenziale sfruttamento economico del nome geografico fuori dal comparto agroalimentare**

Uno degli elementi di grande innovatività del Regolamento 1151/2012, c.d. “Pacchetto Qualità”, è quello volto a rendere più trasparenti ed espliciti i sistemi di qualità che sono sottesi ai prodotti agroalimentari e vinicoli qualificati come DOP e IGP. Questa politica è intesa proprio alla valorizzazione del profilo comunicativo dei segni qui oggetto di trattazione, una strategia di “*brand value*”<sup>391</sup>, che può contare su due diversi riferimenti normativi: l'art. 12 inerente a “nomi, simboli e indicazioni” e l'art. 45 sul nuovo ruolo ricoperto dai gruppi di produttori, corrispondenti ai nostri Consorzi di tutela. Ai sensi dell'art. 12 qualsiasi operatore che nella commercializzazione dei propri prodotti si adegui al disciplinare deve indicare sull'etichetta i simboli dell'Unione con, eventualmente, le relative indicazioni, anche abbreviate (DOP e IGP), accompagnate dalla denominazione registrata, ma soprattutto da riferimenti grafici, verbali o simbolici allo Stato membro o la Regione in cui è collocato il luogo di origine o dai marchi collettivi registrati *ex art 15* della direttiva 2008/95/CE unitamente a DOP e IGP. Si inserisce in questa stessa tendenza il nuovo ruolo riconosciuto ai gruppi consortili non solo volto a migliorare la tutela difensiva di Do,

---

<sup>391</sup> F.Arfini, *Il nuovo Pacchetto Qualità: uno strumento (potenziale) a supporto delle politiche sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropa*, anno 9 n.35, Dicembre 2013

Ig e diritti collegati, ma anche volto a un'attività informativa e promozionale delle “proprietà che conferiscono valore aggiunto al prodotto” (co. 1 *lett c*).

Il nuovo rilievo riconosciuto al marchio collettivo geografico, come complementare delle stesse DOP e IGP, mostrerebbe invero la presa di coscienza comunitaria delle potenzialità che lo stesso ricopre come efficace strumento di politica e strategia di *marketing*, volta inizialmente ai soli mercati esteri ed ora incentivata anche all'interno del mercato unico. A tal proposito l'Italia aveva in realtà già fatto esperienza di un simile utilizzo del marchio collettivo con riferimento ad operazioni di registrazione e *merchandising* intraprese non solo dai Consorzi, ma anche da enti pubblici territoriali al fine di valorizzare prodotti tipici della zona o sfruttare la notorietà di simboli appartenenti al patrimonio della località di riferimento<sup>392</sup>. Dopo una prassi a lungo operata senza sostanziale fondamento normativo<sup>393</sup>, il legislatore, tramite la Riforma del CPI 131/2010, ha introdotto il co. 3 dell'art. 19 CPI, cristallizzando la possibilità degli enti territoriali del Paese (Regioni, Province, Comuni) di “ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio” e disponendo tuttavia di una sorta di vincolo di destinazione<sup>394</sup>, cioè che “i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di *merchandising*, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura

---

392 Emblematico il caso di Assisi che prima tra le città umbre, in occasione del Giubileo del 2000, ha provveduto a registrare il proprio toponimo e alcuni simboli della città al fine di condurre operazioni di *merchandising* e poter garantire alla collettività un considerevole introito, così G.Caforio, *La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012)*, Aedon, Il Mulino

393 Per un panorama della più risalente prassi e disciplina vedi A.Bianchi, *I marchi delle amministrazioni degli enti pubblici politico territoriali*, *Rivista di diritto commerciale*, 1992, pp. 279 e ss.

394 E' una questione ancora incerta ma sembra che per l'eventuale violazione del vincolo non sussista comunque alcuna ipotesi sanzionatoria, così G.Caforio, *La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012)*, Aedon, Il Mulino

degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente". Questa disposizione può rappresentare un'interessante occasione per le amministrazioni locali sia di promuovere prodotti enogastronomici locali che non sono ammessi ad altra tipologia di tutela sia di creare nuovi sbocchi di mercato per operatori di specifici settori di lavorazione artigianale. Inutile sottolineare come il nostro Paese così culturalmente frammentato ed eterogeneo possa costituire in tale direzione un "giacimento" dall'inestimabile valore.

L'esperienza delle *De.co.*, *Denominazioni comunali*, rimasta senza seguito normativo specifico, che rimetteva ai Comuni, nella persona del Sindaco, tramite delibera, la competenza di certificare la provenienza del prodotto dal proprio territorio locale, ha permesso di individuare alcune criticità intrinseche ad una simile opportunità. Una prima questione da affrontare è la sussistenza di marchi anteriori appartenenti a privati, che abbiano inserito simboli o denominazioni legate alla città o alla territorialità, ma che attraverso l'uso o la registrazione ne sono divenuti legittimi proprietari. In secondo luogo, legare il nome di una città o di un'altra realtà territoriale ad un marchio conduce inevitabilmente ad un'assunzione di responsabilità dell'ente in ordine a garanzia di sicurezza e qualità dei prodotti commercializzati e coerenza del messaggio, finalità perseguite attraverso un puntuale sistema di controllo o scelta accurata dei licenziatari a cui viene concesso l'uso del toponimo. Infine, incertezze emergono in occasioni di opportunità di espansione del mercato, compiute attraverso operazioni di *co-marketing* con imprese italiane, ma non collocate nella zona di riferimento, o addirittura straniere, che intendano però investire in Italia, essendo *ivi* a rischio non solo la coerenza del messaggio, quanto piuttosto la non decessività del segno. Tutte le summenzionate ipotesi meritano, pertanto, approfondite riflessioni, sebbene il ruolo della percezione del pubblico in ordine a confondibilità, ingannevolezza o agganciamento parassitario, possa rappresentare un punto fermo

della disciplina anche in questo peculiare settore. Il fatto che il marchio collettivo si possa rivelare un tale “collettore di ricchezza” proprio in virtù del messaggio di tipicità che è in grado di veicolare, porta a domandarsi che cosa ostacolerebbe un analogo sfruttamento delle Do, per le quali l’elemento dell’unicità rappresenta non un aspetto eventuale, ma essenziale e costitutivo della fattispecie. In questo senso parte della dottrina<sup>395</sup> ha già mostrato grande apertura, cercando nelle disposizioni normative vigenti indizi di una siffatta opportunità di sfruttamento. Nel momento in cui la Riforma 131/2010 modifica parte dell’art. 30 CPI e alle Do e Ig viene riconosciuta tutela contro qualsiasi ipotesi di *indebito sfruttamento* della reputazione, fuori quindi da una qualsivoglia ipotesi confusoria, sembrerebbe automaticamente aprirsi la possibilità di un valido e legittimo sfruttamento della denominazione. Un tale ampliamento di tutela presuppone che la denominazione abbia infine acquistato un valore sostanziale autonomo rispetto al prodotto che contrassegna e sia pertanto in grado di comunicare un messaggio ulteriore rispetto alla provenienza territoriale e in parte anche rispetto al mero dato qualitativo. La potenzialità offerta da uno sfruttamento positivo dell’indicazione notoria appare evidente. Dalle modifiche del Codice intervenute con la Riforma sembrerebbe dunque emergere l’ammissibilità che i titolari della Do possano concedere la stessa in licenza a terzi al fine di impiegare l’indicazione notoria in settori merceologici anche distanti da quello originario<sup>396</sup>. Superando l’*impasse* di un uso plurimo e di una titolarità ancora vacante attraverso il ricorso all’attività dei Consorzi di tutela, risulterebbe pendente in capo ai medesimi

---

395 C.Galli (a cura di), *Codice di proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010, pp. 29 e ss. A.Contini, *Indicazioni geografiche e Denominazioni d’origine*, in C.Galli e A.M.Gambino, (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, 2011, pp.452 e ss.

396 Una tale possibilità appare inoltre ancora più plausibile fuori dal settore agro-alimentare e dalla rigorosa disciplina comunitaria, dal momento che i segni che trovano tutela nei soli artt. 29 e 30 del CPI possono contare su una disciplina “con connotazioni maggiormente privatistiche”. Gli stessi Consorzi di tutela, privi di specifica disposizione normativa, potrebbero contare sulla disciplina civilistica ex art. 2603, e “disporre dei poteri loro attribuiti direttamente e volontariamente dai consorziati”. C.Galli (a cura di), *Codice di proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010, pp. 29 e ss.

non solo l'onere di promozione, ma anche il compito di vigilare e controllare l'uso del segno da parte dei licenziatari in modo tale da garantire, anche in classi merceologiche molto distanti, sostanziale coerenza del messaggio legato alla denominazione di riferimento, senza, pertanto, che il legame fiduciario con il pubblico ne possa risultare pregiudicato.





## Bibliografia

ABRIANI, *DOP e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, *Giurisprudenza Italiana*, Vol. 2, 2001, pp. 318 ss.

ADDOR F. e GRAZIOLI A., *Geographical Indications beyond Wines and Spirits, a Roadmap for a better protection for Geographical Indications in the WTO TRIPs Agreement*, in *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 5 N. 6, Werner Publishing Company Ltd, Novembre 2002, pp. 865 ss.

ADDOR F., THUMM N., GRAZIOLI A., *Geographical Indications: Important Issues for Industrialized and Developing countries*, in *The IPTS Report*, The Institute for prospective technological studies (IPTS), N. 74, Siviglia, Maggio 2003, pp. 24 ss.

ALBISINNI F., *Aceto balsamico di Modena, torrone di Alicante e birra di Warstein. DO e il commercio alimentare*, *Rivista di diritto agrario*, 2001, pp. 101 ss.

ALBISINNI F., *L'origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale*, *Rivista di diritto agrario*, 2000, pp. 23 ss.

AMMENDOLA, *L'appropriazione di pregi*, Milano, 2001

ANTONACCHIO F., *Recenti orientamenti giurisprudenziali ed applicabilità dell'Accordo di Madrid*, in [www.rivista.ssef.it](http://www.rivista.ssef.it)

ANTONS C., *Intellectual Property Law in Southeast Asia: recent legislative and institutional developments*, in *Journal of Information, Law and Technology*, University of Wollongong, 2006, pp. 1 e ss.

*App. Torino 2 febbraio 2011 (con nota di ROBLEDO), in Rivista di diritto industriale, Vol. II, 2011*

ARFINI F., *Il nuovo Pacchetto Qualità: uno strumento (potenziale) a supporto delle politiche sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropa*, anno 9 n.35, Dicembre 2013

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), *Question Q191: Relationship between trademarks and geographical indications*, in *AIPPI Yearbook*, II, Zurigo 2006

AUTERI e altri, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009

BENTLY L. e SHERMAN B., *The Impact of European Geographical Indications on National Rights in Member States*, in *The Trademark Reporter*, Vol.96 N.4, luglio-agosto 2006, pp. 850 e ss.

BIANCHI A., *I marchi delle amministrazioni degli enti pubblici politico territoriali*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1992, pp. 279 ss.

BLAKENEY M., *The protection of Geographical Indications-Law and Practice*, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, USA 2014

BLANKENEY, COULET M.T., MENGISTIE G. e M. T. MAHOP M. T., *Extending the Protection of Geographical Indications. Case Studies in the Protection of Agricultural Products in Africa*, London, Earthscan, 2012

BORGHI P., *Aspetti giuridici delle DOP e delle IGP, i problemi connessi e il rapporto con l'Autorità garante della concorrenza*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, alimentare e dell'ambiente*, 1998, pp. 261 ss.

BOWEN S., *Embedding Local Places in Global Spaces: Geographical Indications as a Territorial Development Strategy*, in *Rural Sociology*, Vol. 75, No. 2, Giugno 2010, pp. 209 ss.

CAFORIO G., *La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione*, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), in *Aedon*, Il Mulino.

CAPELLI F., *Ennesima bocciatura della proposta di regolamento sul “made in”*, (*Laconico commento ad un Regolamento mai nato*), in *ALIMENTA*, N. 1/2015

CAPELLI F., *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza BUD II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *Diritto Comunitario e Scambi Internazionali*, 2010, pp. 255 ss.

CAPELLI F., *La sentenza Warsteiner in materia di DO: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Diritto Comunitario e Scambi Internazionali*, 2001, pp. 287 ss.

CAPELLI F., *Luci e ombre nel nuovo Regolamento UE N. 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agroalimentari*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, fasc. 3, 2013, pp. 515 e ss.

CAPELLI F., *Protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell’UE*, in *Diritto Comunitario e Scambi Internazionali*, 2001, pp. 177 ss.

CAPELLI F., *Tutela delle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Reg. comunitario 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n 297*, in *Diritto Comunitario e Scambi Internazionali*, 2006, pp. 115 ss.

CAPELLI F., *Tutela giuridica prodotti alimentari tipici nel mercato unico*, in *Diritto Comunitario e Scambi Internazionali*, 1991, pp. 231 ss.

CAPELLI F., *Valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani tipici e tradizionali*, in *Diritto Comunitario e Scambi internazionali*, Fasc. 3, 2014, pp. 530 ss.

CAPRA, *Osservazioni in tema di DO e Indicazioni di provenienza e marchi geografici*, in *Rivista di diritto industriale*, 2000, pp. 329 ss.

CARLI C.C., voce: *Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche*, (I-Ordinamento comunitario), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, X, Roma, 1999

CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, alimentare e dell'ambiente*, 2002, pp. 84 ss.

CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati*, in *Il diritto industriale*, 2005, pp. 58 ss.

CATTANEO M.C., *Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche a garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari: un confronto tra la disciplina dell'UE e quella internazionalistica alla luce delle rispettive prospettive di riforma*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, Vol. 1/2012

Ce. R.D.E.F.-Centro Ricerche Documentazione Economica e Finanziaria (a cura di), *L'origine geografica della merce rientra nella tutela dell'Accordo di Madrid*, in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze-Attualità*, 1 maggio 2006

CHEN J., *A Sober Second Look at Appellations of Origin: How the United States Will Crash France's Wine and Cheese Party*, 5 Minn. J. Global Trade 29, 1996

CIAN M., *Le indicazioni di qualità nei cibi nella UE, il concetto di tutela*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2009, p. 254 ss.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, Bruxelles, 2008

COSTATO, *DOP, IGP, STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006, pp. 351 ss.

D'ADDEZIO M. E GERMANO' A. (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione Europea*, in Atti del convegno di Udine "La promozione e la regolazione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali", 24-25 novembre 2006, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 3 ss.

DE PASQUALE, *La denominazione geografica non qualificata: una nuova categoria*, in *Il diritto industriale*, 2003, pp. 569 ss.

DELPHINE M.V., *La protection des indications géographiques*, Quae, 2012

DELPHINE M.V., *Le droit des Indications Géographiques en Inde, un pays de l'Ancien monde face aux droits français, communautaire et international*, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2010

DI MATTEO G., *Made in Italy, pubblicitari da export per il rilancio*, in *la Repubblica, Economia-Affari&finanza*, 15 settembre 2014

EVANS G.E. e BLANKENEY M., *The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis?*, in *Journal of International Economic Law*, Vol. 9, Iss. 3, Oxford University Press, settembre 2006, pp. 575 ss.

EVANS G.E., *The Strategic Exploitation of Geographical Indications and Community Trade Marks for the Marketing of Agricultural Products in the European Union*, in *WIPO Journal*, Vol.1 iss.2, Sweet & Maxwell, London 2010

FALCONI F., *La tutela delle indicazioni geografiche qualificate dei prodotti agroalimentari non registrate in sede europea: note a Corte di Giustizia UE (IX Sezione), 8 maggio 2014, causa C.35/13*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 6 N. 2, ottobre 2014, pp. 330 ss.

FARAH P.D. e TREMOLADA R., *Diritti di proprietà intellettuale, diritti umani e patrimonio culturale immateriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2014, pp. 21 ss.

FATIGUSO R., *La Cina apre ai prodotti tipici Ue*, in *IlSole24Ore* *Impresa&Territori*, 1 marzo 2015

FAUTREL V., SUREAU S., THIRION M.-C., BRACK D., VITTORI M., *Protected Geographical Indications for ACP Countries : A Solution or a Mirage?*, in *Trade Negotiations insights*, Vol. 8 N.6, International Centre for Trade and Sustainable Development, 5 agosto 2009

FLORIDIA G., *La disciplina del “Made in Italy” : analisi e prospettive*, in *Il diritto industriale*, Vol. 4, 2010, pp. 338 ss.

FLORIDIA, *Il CPI: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il diritto industriale*, 2005, pp. 11 ss.

FOLLADOR D., *Problemi e prospettive della tutela nel settore winery in Cina*, in *Atti del Convegno “Nutrire il mondo, tutelare la qualità”*, Milano, 20 e 21 maggio 2015

France Diplomatie (Ministère des Affaires étrangères et du Développement interna-

tionale), *Stéphane Le Foll et Matthias Fekl saluent une avancée historique dans la protection des indications géographiques agricoles au niveau international (21 mai 2015)*, in [www.diplomatie.gouv.fr](http://www.diplomatie.gouv.fr)

GALLI C. (a cura di), *Codice di proprietà industriale: la riforma del 2010*, Milano, 2010

GALLI C. e altri, *Relationship between Trademarks and Geographical Indications*, Relazione del Gruppo Marchi Italiano di AIPPI, AIPPI Yearbook, Zurigo 2006.

GALLI C. e FALCE V., *Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to protection*, in *Italian Intellectual Property, Yearbook 2006*, pp. 75 ss.

GALLI C. e GAMBINO A.M. (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Torino 2011

GALLI C., *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Il diritto industriale*, Vol. IV, 2011, pp. 119 ss.

GALLI C., *Globalizzazione dell'economia e tutela delle Denominazioni d'origine e prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, Vol. II, 2004, pp. 60 ss.

GALLI C., *I toponimi tra tutela, volgarizzazione e diritti consolidati*, Atti del convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012), in *Aedon*, Il Mulino

GALLI C., in Atti del Convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità", Milano, 20 e 21 maggio 2015

GALLI C., *La revisione della proprietà industriale: da un'impostazione proprietaria ad un approccio market-oriented*, in *Corriere Giuridico*, 2011, pp. 277 ss.

GALLI C., *Swiss Emmental protected as denomination of origin without EU registration*, in *World Trademark Review*, 2012

GANEVA P. e PATTLACH T., *Intellectual Property Law in China*, The Hague, 2005

GANGJEE D., *Quibbling Siblings : Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol.82N.3, 2007 pp. 1253 ss.

GANGJEE D., *Relocating the law of Geographical indications*, Cambridge University press, Cambridge 2012

GEIGER C., GERVAIS D., OLSZAC N. e RUZEK V., *Towards a Flexible International Framework for the Protection of Geographical Indications*, in *WIPO Journal*, Vol.1 iss.2, Sweet & Maxwell, London 2010

GERMANO' A., *Gli stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le DOP?*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, pp. 475 ss.

GERMANO' A., *Il diritto dell'alimentazione tra imprenditori e consumatori che chiedono e legislatori e giudici che rispondono*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2007, pp. 649 ss.

GERMANO' A., *Il Libro Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione di alimenti di qualità*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, pp. 480 ss.

GERMANO' A., *Il panel Wto sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo TRIPs*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati (AIM) Rivista di diritto agroalimentare e ambientale*, Vol. 2, 2005, pp. 279 ss.

GERMANO' A., *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità Euro-*

pea, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, pp.359 ss.

GERMANO' A., *La tormentata vicenda della denominazione "Tocai": ultimo atto*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, pp. 688 ss.

GERMANO' A., *Le DO tra la pretesa che nella denominazione ricorra il nome geografico del luogo di produzione e la ricorrenza dei fattori che le rendono generiche*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, pp.179 ss.

GERMANO' A., *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, pp. 412 ss.

GERMANO' A., *Prodotto tradizionale sardo e pubblicità ingannevole*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2007, pp. 660 ss.

GERMANO' A., VOYCE M. e STERN S., *Australia e Usa all'attacco delle Indicazioni geografiche comunitarie*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati (AIM) Rivista di diritto agroalimentare e ambientale*, Vol. 1, 2004, pp. 48 e ss.

GERVAIS D.J., *Reinventing Lisbon: the case for a protocol to the Lisbon Agreement (Geographical Indications)*, in *Chicago Journal of International Law*, Vol.11N.1, 2010, pp. 67 ss.

GIOVANNUCCI D., JOSLING T., KERR W., O'CONNOR B., YEUNG M. T., *"-Guide to Geographical Indications Linking products and their origins"*, ITC-International Trade Center, Ginevra, 2009

GIOVE e COMELLI A., *La Corte di Giustizia sul conflitto tra Marchi e indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, Vol. II, 2011, pp. 351 ss.

GOEBEL B. e GROESCHL M., *The long road to resolving conflicts between Tra-*

*demarks and Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 104 N. 4, 2014, pp. 829 ss.

GONZALEZ M. A. M. e JOHNSTON K., *The geographical factor*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7 N. 4, 2012, pp. 225 ss.

GONZALEZ M. A. M., *Collective, Guarantee and Certification Marks and GIs: Connections and Dissimilarities*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7 N. 4, 2012, pp. 251 ss.

HEATH C., *Indicazioni geografiche e Accordo di Lisbona*, in *Il diritto industriale*, 2002, pp. 235 ss.

Insight Consulting, *Study on Geographical Indications Protection for Non-agricultural Products in the Internal Market*, 18 febbraio 2013 in [ec.europa.eu](http://ec.europa.eu)

JANDOLI V., *Scotch Whiskey e concorrenza sleale*, in *Il Diritto Industriale*, N. 3, 1996, pp. 199 ss.

KAZMI H., *Trademarks in the International Arena: International Conventions and Agreements: Does It Make a Difference Where That Chablis Comes From? Geographic Indications in TRIPs and NAFTA*, in *The Journal Contemporary Legal Issues*, Vol. 12 N.1, 2001, pp. 470 ss.

KEMP D. J. e L. M. FORSYTHE L.M., *Trademarks and Geographical Indications: A Case of California Champagne*, *Chapman Law Review*, Vol.10, 2006, pp. 257 ss.

KURR A., *Quibbling Siblings - Comments to Dev Gangjee's Presentation*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82 N. 3, gennaio 2007, pp. 1317 ss.

LA VILLAD., *Denominazione di origine e Indicazioni geografiche nel diritto comu-*

nitario, in *Il Diritto Industriale*, 1995, pp. 154 ss.

LATTANZI, *DOP e marchio collettivo geografico: il caso Grana Padano*, in *Rivista di diritto agrario*, 2002, pp. 38 ss.

LE GOFFIC C., *La protection des Indications géographiques en France, dans la Communauté européenne et aux États-Unis*, Collection IRPI Vol. 37, LexisNexis, Parigi, 2010

LIBERTINI M., Commento all'art. 31, in AA.VV. *Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n 198-Commentari*, in Auteri (a cura di), *Nuove Leggi Civili*, 1998, pp. 161 ss.

LIBERTINI M., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista di diritto commerciale*, Vol. I, 1996

LOFFREDO E., *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Rivista di diritto industriale*, 2003, pp. 139 ss.

LORVELLEC L., *Réponse à l'article du professeur Jim Chen*, in *Revue de Droit Rural*, N.249, gennaio 1997, pp. 44 ss.

LUCCHI N., *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle Indicazioni geografiche e delle Denominazioni d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, pp. 49 ss.

LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e tutela denominazioni d'origine protette, Il caso Parmesan*, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. 3, 2009, pp. 579 ss.

MAGAGNOLI S., *Italian sounding e contraffazione nell'agroalimentare*, in *Parma economica*, Economia e territorio, pp. 24 ss.

MAGAGNOLI S., *Reputazione, skill, territorio*, in *Storia economica*, Edizioni

Scientifiche Italiane, Anno XIV (2011) N. 2, pp. 247 ss.

MAGELLI S., *Denominazioni d'origine. Profilo di convergenza con il diritto dei segni distintivi*, in *Il diritto industriale*, Vol. II, 2011, pp. 144 ss.

MAGELLI S., *I Marchi geografici*, in AA.VV. *Il futuro dei marchio di fronte alle sfide della Globalizzazione*, Parma, 2004

MANNA L., *La Cassazione mette la parola fine alla saga del "salame Felino"*, in *Il Sole24Ore e Diritto24*, 20 febbraio 2015

MASINI S., *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una nomenclatura tra tradizione e delocalizzazione*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, pp. 490 ss.

MASINI S., *Valore attrattivo del territorio e ingannevolezza del messaggio pubblicitario*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, p. 403

MEDINA GOLZALEZ M. A., *Collective, guarantee and certification marks and GIs: connections and dissimilarities*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 7 N.4, 2012, pp. 251 ss.

MIN-CHIUAN WANG, *The Asian Consciousness and Interests in Geographical Indications*, in *The Trademark Reporter*, Vol.96 N.4, luglio-agosto 2006, pp. 906 ss.

MIPAF, *Dossier Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, Roma 2008

NERVI, *Le DOP e i Marchi, spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1996, pp. 961 ss.

NOSOTTI, *DO e concorrenza sleale*, in *Il diritto industriale*, 1996, pp. 1019 ss.

O'CONNOR and COMPANY, *I) GI and TRIPs: 10 years later...A roadmap for EU*

*GI holders to get protection in other WTO Members; II) Protection of Geographical Indications in 160 countries around the world*, in [www.europa.eu](http://www.europa.eu)

O'CONNOR B., *The law of Geographical indications*, Cameron May, London, 2004

*Oltre le DOP: nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari: Firenze, 7 dicembre 2005*, Firenze: Società editrice fiorentina, 2006 [Suppl. a: "I Geogofili, Atti dell'Accademia dei Geogofili", a. 2005, serie VIII, v. 2]

OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, Vol. I, 1964, pp.187 ss

PAGANIZZA V., *Dalla padella alla brace: la Piadina Romagnola IGP, dal "testo" al Consiglio di Stato*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno VIII N. 3, luglio-settembre 2014, pp. 45 ss.

PARRY, *Geographical Indications: Not All Champagne and Roses*, in L.Bentley e altri, *TradeMarks and Brands: An Interdisciplinary critique*, Cambridge University Press, Cambridge 2008

PESCE G., *Marchio contenente un'espressione geografica*, in *Rivista di diritto industriale*, Vol. II, 1967, pp. 155 ss.

PINNARO' M., voce: Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche, (I- Ordinamento italiano), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XVI, Roma, 1989

RICCI C., *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2012

RUBINO M., *Stop a Parmesan & co. arriva il 'segno unico distintivo' del cibo made*

*in Italy*, in *Repubblica.it- Economia*, 29 maggio 2015

SANDRI S., *Marchi e segni geografici: connessioni e sconnessioni*, in Atti del Convegno “*Nutrire il mondo, tutelare la qualità*”, Milano, 20 e 21 maggio 2015

SARTI D., voce: Proprietà industriale (codice della), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. XV Agg., 2007

SCARCI E., *Martina: l’ombrello largo di un “segno distintivo” e non un marchio per il made in Italy alimentare*, in *Il Sole 24 Ore e Food24*, 6 novembre 2014

SCHUSSLER L., *Protecting ‘Single-Origin Coffee’ within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks*, in *Estey Journal*, Vol. 10 N. 1, 2009, pp. 149 ss.

SCUFFI M. E FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano: Diritto sostanziale-Diritto procedimentale e processuale*, CEDAM, 2013

SENA G., *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, pp. 55 ss.

SENA G., *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, pp. 17 ss.

SIMON J., *La tutela fuori dall’Europa e le Convenzioni internazionali della materia*, Relazione del Convegno “*Nutrire il mondo, tutelare la qualità*”, Milano, 20 e 21 maggio 2015

SIRONI G.E., *Marchi Geografici e Denominazioni d’Origine tra capacità distintiva e volgarizzazione*, in Atti del Convegno “*Nutrire il mondo, tutelare la qualità*”, Milano, 20 e 21 maggio 2015

SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e DO)*, in *Rivista di diritto industriale*, 1994, pp. 471 ss.

SPADA, *La registrazione del marchio: i requisiti soggettivi tra vecchio e nuovo diritto (uso imprenditoriale e appartenenza del marchio)*, in *Rivista di diritto commerciale*, Vol. II, 1993, pp. 435 ss.

*Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano 2010

TIBERTI E., *Geographical Indications and Trademarks: space for coexistence as an equitable solution*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno VII, N. 3, luglio-settembre 2013, pp. 65 ss.

UBERTAZZI B. e ESPADA E.M., *Indicazioni di qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano 2009

UBERTAZZI L.C. e MARCHETTI P.G., *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2012

*Una relazione mette in evidenza gli aspetti economici dei sistemi di qualità alimentare* in [cordis.europa.eu](http://cordis.europa.eu)

VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2013

VANZETTI A. e DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè Editore, Settima edizione, Milano, 2012

VANZETTI A., *I segni distintivi non registrati nel progetto di codice*, in *Rivista di diritto industriale*, Vol. I, 2004, pp. 100 ss.

VANZETTI A., voce: *Il Marchio*, (I-Nel diritto commerciale), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. XXII, Roma, 1990

VIDAL D., *In Search of “Basmathistan”: Agro-nationalism and Globalisation*, in J.Assajag e C.J.Fuller (a cura di), *Globalising India: Perspectives from below*, Anthem, London, 2005, pp. 47 ss.

VISSE-CAUSSE S., *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*, ADEF, 2007

VITTORI M., *The International Debate on Geographical Indications (GIs): The Point of View of the Global Coalition of GI Producers – oriGIn*, in *The Journal of World Intellectual Property*, Vol.13N.2, 2010, pp. 304 ss.

WADLOW C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, Sweet & Maxwell, 2011

### **Siti pubblici consultabili mediante rete internet**

[cordis.europa.eu](http://cordis.europa.eu)

[curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

[www.agris.fao.org](http://www.agris.fao.org)

[www.aippi.org](http://www.aippi.org)

[www.diplomatie.gouv.fr](http://www.diplomatie.gouv.fr)

[www.ecases.us](http://www.ecases.us)

[www.english.aqsic.gov.cn](http://www.english.aqsic.gov.cn)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

[www.foodquality-origin.org](http://www.foodquality-origin.org)

[www.ige.ch](http://www.ige.ch)

[www.inta.org](http://www.inta.org)

[www.ipindia.nic.in](http://www.ipindia.nic.in)

[www.ipkey.org](http://www.ipkey.org)

[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)

[www.oapi.int](http://www.oapi.int)

[www.origin-gi.com](http://www.origin-gi.com)

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

[www.sbj.saic.gov.cn](http://www.sbj.saic.gov.cn)

[www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

[www.wto.org](http://www.wto.org)