Università di Foggia
Dipartimento di Giurisprudenza

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche
(XXXVI CICLO)

TESI DI DOTTORATO

La Tutela della Proprietà Intellettuale Agroalimentare nel mercato Nazionale, Europeo e Internazionale

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Lorenzo Gaeta

Tutor:
Chiar.ma Prof.ssa Sonia Carmignani

Dottorando: Andrea Bardi

Anno Accademico 2022/2023

Sommario

Ringraziamenti 3
Introduzione 4

CAPITOLO I – I presupposti della tutela delle indicazioni geografiche 12
1.1 La qualità agroalimentare 13
1.1.1 *Qualità: quid est?* 13
1.1.2 *Il Libro Verde* 19
1.1.3 *La qualità come patrimonio culturale immateriale* 25
1.1.4 *La qualità come strumento concorrenziale* 33
1.2 L'origine del prodotto 38
1.2.1 *L'attribuzione dell'origine ai prodotti alimentari* 38
1.2.2 *Il concetto di "Origine"* 41
1.2.3 *Il Regolamento europeo sull'etichettatura* 46
1.2.4 *La giurisprudenza della Corte di Giustizia* 54

CAPITOLO II – I rapporti tra marchi e indicazioni geografiche 66
2.1 Profili generali 67
2.1.1 *Premessa: la valorizzazione del locale come ragion d'essere delle IG* 67
2.1.2 *Le indicazioni geografiche* 70
2.1.3 *I Marchi* 79
2.1.4 *Il Marchio collettivo e di certificazione* 90
2.2 Dialettica privatistica e pubblicistica dei segni di proprietà industriale 96
2.2.1 *La natura giuridica delle IG* 96
2.2.2 *I punti di contatto tra marchi e indicazioni geografiche – l'appropriazione del toponimo* 107

CAPITOLO III – La tutela delle IG: normativa nazionale ed euro-unitaria 121
3.1 La protezione nazionale 122
3.1.1 *Il Codice civile e il Codice della proprietà industriale* 122
3.1.2 *Giurisprudenza italiana* 140
3.1.3 *Domain name e web* 145
3.1.4 *Casistica ICQRF e tutela penale* 154
3.2 La protezione euro-unitaria 158
3.2.1 *I prodromi: la PAC* 158

3.2.2 *Il Reg. (UE) n. 1151/2012* 174
3.2.3 *Le prospettive di riforma* 189
3.2.4 *La Giurisprudenza europea – il contegno "evocativo"* 200

CAPITOLO IV – La tutela delle IG: normativa internazionale 239
4.1 Le tappe della tutela internazionale 240
4.1.1 *Gli accordi internazionali pre-TRIPs* 240
4.1.2 *L'accordo TRIPs* 260
4.1.3 *Gli accordi esterni* 278
4.2 I modelli di tutela extra-UE 302
4.2.1 *Il modello canadese* 302
4.2.2 *Il modello statunitense* 307
4.2.3 *Il modello cinese* 313
4.2.4 *Il modello indiano* 318

CAPITOLO V – Le IG proiettate nel futuro 323
5.1 Le relazioni tra la tecnologia blockchain e le indicazioni geografiche 324
5.1.1 *Premessa* 324
5.1.2 *La tecnologia blockchain* 326
5.1.3 *Le relazioni tra blockchain e indicazioni geografiche* 330
5.2 La blockchain in difesa delle indicazioni geografiche 332
5.2.1 *La blockchain come strumento per stabilire la protezione delle IG* 332
5.2.2 *La blockchain come strumento per garantire gli standard produttivi delle IG* 334
5.2.3 *La blockchain come strumento per garantire l'enforcement della tutela delle IG* 337
5.2.4 *Le critiche all'utilizzo della tecnologia blockchain nel settore agricolo* 340

Conclusioni 344
Bibliografia di riferimento 352

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del presente contributo.

Un ringraziamento speciale va alla mia Tutor, la prof.ssa Sonia Carmignani, cui devo molto. È solo grazie alla professoressa se ho intrapreso il percorso che dalla Laurea in Giurisprudenza è poi sfociato nella redazione di questa Tesi di Dottorato, passando per le prime pubblicazioni e per l'attività didattica. Il suo sostegno è stato cruciale sia nella preparazione del concorso, sia durante la successiva fase di ricerca. Inoltre, la sua preziosa assistenza nella revisione e nel perfezionamento di questa Tesi è stata di fondamentale rilevanza per il risultato finale. A lei va tutta la mia più profonda riconoscenza e stima.

Desidero esprimere la mia gratitudine anche all'Avv. Monica Riva. Sono profondamente grato a Monica per avermi offerto l'opportunità, nonostante il mio impegno nel corso di Dottorato, di far parte del team di proprietà intellettuale di uno dei più prestigiosi studi legali italiani. Questa esperienza mi ha permesso di acquisire conoscenze pratiche che vanno di molto oltre la teoria appresa sui libri, arricchendo significativamente la mia formazione e rendendomi un ricercatore più completo. Grazie, Monica, per aver avuto fiducia in me e per il trattamento che mi hai riservato in questi mesi. Non lo dimenticherò.

Grazie anche all'Avv. Carlo Polizzi, che è stato molto più di un collega o un mentore. Carlo mi ha insegnato non solo tantissime nozioni di diritto industriale, ma anche come vivere la professione forense con intensità e dedizione. La sua figura di professionista ha lasciato un segno indelebile in me e nella mia formazione professionale. Grazie, Carlo, per aver condiviso la tua esperienza in modo così aperto e per essere stato una guida eccezionale fin dai primi giorni in Studio.

Non posso concludere questi ringraziamenti senza dedicare un pensiero speciale ai miei genitori, Cinzia e Carlo. Il loro amore incondizionato, il loro sostegno incessante e la loro fiducia in me sono stati la mia certezza in questi anni di intenso studio e lavoro. Grazie alla serenità familiare che avete contribuito a creare, sono riuscito a comprendere i valori fondamentali della vita e a concentrarmi sulla mia formazione. Spero un giorno di essere per i miei figli ciò che voi siete stati per me. Grazie di cuore.

Un grazie, infine, alla mia dolce metà, Martina. Le parole non possono esprimere la riconoscenza che provo nei tuoi confronti per avermi fatto conoscere il più nobile dei sentimenti. Proprio durante il corso di Dottorato abbiamo celebrato i nostri dieci anni insieme, e vorrei tu sapessi che, in questo impegnativo periodo, bastava un singolo tuo sorriso per dissipare ogni ansia o tensione. Grazie per essere la mia luce, ogni giorno.

Introduzione

Il presente contributo si pone l'obiettivo di dimostrare quali siano attualmente – e in prospettiva *de iure condendo* – i rimedi giuridici cui i produttori di qualità possono ricorrere per tutelare le proprie denominazioni, all'interno, in particolare, di quell'intricato dedalo che è il mercato internazionale, il quale si risolve irrimediabilmente in una "*terra di nessuno*" in caso di assenza di un'azione coesa da parte dell'Unione, in primo luogo in sede di negoziati internazionali[1].

Senza l'intervento euro-unitario, infatti, le ragioni degli imprenditori agricoli possono essere irrimediabilmente compromesse, potendo gli stessi tutelarsi il più delle volte – presso le giurisdizioni estere – esclusivamente tramite la registrazione di segni distintivi aventi natura privatistica (*i.e.* i marchi, di natura individuale, collettiva o di certificazione a seconda della normativa statuale di riferimento)[2], andando però eventualmente – o quasi certamente – incontro a cause di impedimento alla registrazione[3], come la sussistenza di un'anteriorità rilevante (ad esempio un marchio registrato, magari in mala fede, prima dell'ingresso nel mercato *de quo* dei prodotti di qualità "*originali*"[4]), o l'avvenuta "*volgarizzazione*"[5] della denominazione nel suddetto mercato estero, per cui, ivi, il nome protetto nei confini UE è divenuto denominazione comune della determinata categoria merceologica cui appartiene il prodotto di qualità.

Onde rifuggire questo scenario, come anticipato, l'Unione europea ha fatto estensivo ricorso – in specie negli ultimi quindici anni[6] – agli accordi internazionali di libero scambio (anche "*Free Trade*

---

[1] *Cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche, in Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 4, 2022, p. 42. Secondo l'Autore, "*con l'intensa integrazione dei mercati, il maggiore contenuto tecnologico dei flussi commerciali e la crescita degli investimenti esteri, in gran parte legati a beni intangibili, l'esigenza di estendere l'efficacia degli strumenti di valorizzazione dei prodotti agroalimentari oltre il limite territoriale è da tempo sempre più sentita. Ciò in quanto i segni geografici rappresentano uno strumento straordinariamente importante per l'espansone commerciale delle imprese europee, da cui deriva l'interesse delle Istituzioni europee, oltre che delle imprese come anzidetto, che i segni geografici siano riconosciuti e adeguatamente tutelati negli ordinamenti dei Paesi terzi, in caso di violazione, attraverso strumenti efficaci. Regole diverse, quindi, che nell'ambito degli scambi internazionali esigono di contemperare, da un lato, una disciplina per il riconoscimento e la protezione dei segni geografici e, al contempo, non limitare la circolazione dei prodotti agroalimentari*".

[2] Si noti che è proprio la proposta di riforma del Reg. (UE) n. 1151/2012 (*cfr.* Cap. 3.2.3 del presente lavoro) a prevedere *expressis verbis* che tra i poteri riconosciuti alle Associazioni di produttori rientra la facoltà di registrare un marchio individuale, collettivo o di certificazione che contenga, come suo elemento, la denominazione protetta. Ai sensi dell'art. 33 della proposta (rubricato "*Associazioni di produttori riconosciute*"), infatti: "*Oltre ai poteri e alle responsabilità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, un'associazione di produttori riconosciuta può esercitare i poteri e le responsabilità seguenti:* […] *d) registrare un marchio individuale, collettivo o di certificazione a seconda del sistema di marchi interessato, contenente, come uno dei suoi elementi prominenti, un'indicazione geografica e limitato a prodotti conformi alle specifiche del prodotto corrispondente*".

[3] *Cfr.* Capp. 2.2.1 – 2.2.2.

[4] È proprio ciò che è successo al Consorzio del Prosciutto di Parma sul mercato canadese, ove una società (la c.d. "*Maple Leaf Foods Inc.*") ha registrato il marchio denominativo "*Parma*" diversi anni or sono, precisamente nel 1971, ostacolando pertanto l'utilizzo del toponimo "*Parma*" in detto mercato nazionale. *Cfr.* il marchio denominativo canadese no. 0281563, registrato in data 26 novembre 1971 presso il CIPO (Canadian Intellectual Property Office), per la classe della Classificazione internazionale di Nizza n. 29, in particolare "*Meats namely salami, capicollo, pepperoni, mortatella, ham*". *Cfr.*, in tal proposito, G. MIRIBUNG, *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2019, II, pp. 23-38. Per un approfondimento sull'Accordo CETA ("*Comprehensive Economic and Trade Agreement*") tra Unione Europea e Canada, *v.* anche il Cap. 4.1.3 del presente lavoro.

[5] *Cfr.* Capp. 2.1.3, 2.2.2 e 3.2.2.

[6] In data 15 ottobre 2009, infatti, è stato sottoscritto l'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Korea del Sud. Tale accordo, concluso dopo due anni di negoziati, si configura come il primo *agreement* commerciale di nuova generazione dell'UE con un Paese terzo, in linea con l'iniziativa lanciata dalla Commissione nel 2007 nella sua Comunicazione "*Europa globale: un*

Agreements" o "*FTAs*"), nel commendevole tentativo di estendere in via pattizia, per quanto possibile, il proprio regime di tutela c.d. "*sui generis*"[7] delle indicazioni geografiche (di seguito anche "*IG*"[8]) anche ai paesi extra-comunitari. Ne è derivato un quadro frammentato[9], meritevole di accurata analisi, la quale verrà condotta onde comprendere se lo stesso "*sistema UE*" e le norme contenute negli FTAs possano essere considerati dei "*vasi comunicanti*", oppure, viceversa, presentino palmari e manifeste differenze di disciplina.

Al fine di fornire risposta, o, quantomeno, di esporre il retroterra concettuale dei quesiti in narrativa, il presente lavoro dovrà indagare le molteplici sfaccettature giuridiche delle indicazioni geografiche, soffermandosi in particolare sulla complessa architettura normativa di detti segni e sulle relazioni intessute con i marchi commerciali (cui viene ricondotta, nella maggior parte dei casi, la disciplina delle IG nelle giurisdizioni estere). Attraverso lo studio del *corpus* normativo, tanto in ambito alimentare quanto industrialistico, si esploreranno dunque le dinamiche tra le suddette privative, all'interno di un contesto ibrido (pubblico e privato) e multilivello (nazionale, dell'Unione europea e internazionale).

Compiendo un passo indietro, onde inquadrare i prodromi della tutela, le IG rilevano principalmente sotto due profili di diversa natura: in primo luogo, detti segni sono custodi – nonché ambasciatori – dei valori tradizionali di determinati luoghi, facendo parte integrante del patrimonio culturale di una certa popolazione che su di essi insiste[10]. Invero, il considerando n. 1 del Reg. (UE) n. 1151/2012, avente ad oggetto la salvaguardia dei regimi di qualità agroalimentare in UE (e di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo), così si esprime a proposito dei regimi in parola: "*la qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi*"[11].

Partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei". A tale riguardo, *cfr.* Scheda di sintesi del Servizio affari internazionali, *L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del sud*, in *Senato.it*, 26 ottobre 2009.

[7] *Cfr.* Cap. 3.2.2.

[8] Nel presente lavoro, in ottica di semplificazione, si userà il sostantivo "*indicazioni geografiche*" o "*IG*" per riferirsi indistintamente alle "*indicazioni di provenienza*" di cui alla Convenzione di Unione di Parigi del 1883 e all'Accordo di Madrid del 1891, alle "*denominazioni di origine*" di cui all'Accordo di Lisbona del 1958, alle "*indicazioni geografiche"* di cui all'Accordo TRIPs e al Codice della Proprietà Industriale Italiano, nonché alle "*Dop*" e alle "*Igp*" di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012, *et al.*

[9] M. ALABRESE, *La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità*, in *Diritto Agroalimentare*, 2019, pp. 374-377.

[10] *Cfr.* Cap. 2.2.2.

[11] Come osserva certa dottrina riprendendo un arresto della Corte di Giustizia dell'Unione europea, all'interno dei confini UE le Dop e le Igp, nell'ambito della politica agricola comune (*v.*, *infra*, Cap. 3.2.1), hanno una funzione non limitata alla promozione dell'economia rurale e all'accrescimento del reddito degli agricoltori, ma che si spinge anche, e soprattutto, "*alla conservazione delle zone rurali e la valorizzazione delle stesse, anche mediante il recupero delle produzioni tipiche, queste ultime intese come espressione economica, sociale e culturale delle zone medesime*". *Cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 41.

Accanto al suddetto aspetto se ne colloca un altro, decisamente più pragmatico, che involge l'economia, e in particolare il reddito dei produttori agricoli. Ai sensi del Considerando n. 18 del medesimo Regolamento, infatti: "*La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione* […]". Invero, in virtù dell'art. 39 TFUE uno degli obiettivi della politica agricola comune dell'Unione europea è quello di sostenere il reddito degli agricoltori[12] al fine di evitare lo spopolamento delle campagne e in ottica di garantire la coesione sociale. Dato che l'UE, per carenze strutturali e per costo della manodopera, non può rivaleggiare con i grandi produttori di *commodities* agricole (*e.g.* USA, Cina, Brasile *et al.*), deve chiaramente optare per una politica "*qualitativa*" nel settore primario, tesa alla valorizzazione delle proprie eccellenze agroalimentari che derivano dalla tradizione (si è parlato a tal proposito, appropriatamente, di "*qualità per necessità*"[13]). E lo strumento ideale per valorizzare le produzioni tradizionali sono proprio le indicazioni geografiche, le quali consentono al produttore di ottenere una marginalità più elevata[14], data l'immagine e la reputazione che si ricollega a questi segni nell'immaginario collettivo dei consumatori (dovuto, come si dirà, al "*criterio di collegamento*"[15] tra un determinato prodotto e il territorio di provenienza), dai quali scaturisce una forte *vis attractiva*.

Una volta affrontata la *ratio* della tutela dovrà poi analizzarsi la natura giuridico-sistematica delle IG, data l'incertezza ermeneutica che anima e avvolge questi segni[16]. Nel fare chiarezza su questo aspetto, si illustreranno i legami tra indicazioni geografiche e proprietà industriale, la quale, invero, si configura come il paradigma quasi universalmente adottato dagli ordinamenti giuridici per la salvaguardia del legame intrinseco tra "*qualità*" e "*origine*" dei prodotti[17] e, in quanto tale, ottiene riconoscimento negli accordi internazionali sulla proprietà intellettuale[18].

L'adozione del prisma della proprietà industriale anche per questi segni, però, ha enfatizzato l'aspetto immateriale del fenomeno, talvolta relegando in secondo piano le sue connotazioni tangibili e

---

[12] Secondo uno studio condotto da Euromonitor International nel 2020, i consumatori nel settore alimentare dimostrano una tendenza a privilegiare la qualità dei prodotti rispetto al risparmio economico. Questa preferenza per prodotti di alta qualità, sostenibili e salutari riflette un cambiamento di mentalità tra i consumatori, che attribuiscono maggiore importanza alla qualità alimentare rispetto al prezzo. Tale evidenza suggerisce che nel settore alimentare i consumatori sono disposti a spendere di più per garantirsi una migliore esperienza di consumo. *Cfr.* Euromonitor International, *Consumer Trends in the Food and Beverage Industry*, 2020.

[13] ISMEA, *La qualità come strategia per l'agro-alimentare italiano*, 2006. *V.* anche F. ARTINI, *Segni di qualità dei prodotti agro-alimentari come motore per lo sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropa*, 2005.

[14] Alcune ricerche dimostrano che i prodotti designati da una Dop o Igp vengono venduti a un prezzo anche doppio rispetto al normale. *V.* AA.VV., *Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*, 2012.

[15] P. BORGHI, *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Rivista di diritto alimentare*, IX, n. 4, 2015.

[16] Più di un Autore ha palesato una certa – e comprensibile – sensazione di sconforto sulla disomogeneità delle plurime ricostruzioni giuridiche che vengono propugnate in riferimento alle indicazioni geografiche. Data la mancanza di un quadro concettuale unanimemente condiviso, vi è stata infatti determinata dottrina che ha ritenuto, discettando di questo istituto, di trovarsi di fronte a una "*Torre di Babele*". *Cfr.* M. FICSOR, *Challenges to the Lisbon System,* 2008.

[17] Concetti, questi, che formeranno oggetto di analisi nei Capp. 1.1 e 1.2.

[18] *Cfr.* Capp. 4.1.1 e 4.1.2.

fisiche, in particolare quelle relative alla provenienza territoriale[19], per le quali viene in rilievo il pregnante concetto di "*terroir*", che necessita, anch'esso, di separata esegesi[20]. Tale osservazione, che verrà approfondita nel prosieguo dell'analisi, merita di essere evidenziata fin da ora, poiché si pone probabilmente alla radice di alcune delle problematiche riscontrate nel tentativo di definire un inquadramento sistematico coerente per questa materia, che si presenta proteiforme e mutevole.

Gli Ordinamenti giuridici dei vari Stati hanno invero sviluppato una varietà di strumenti per concedere protezione a quei determinati prodotti che possiedono specifiche qualità organolettiche in conseguenza della loro provenienza da un determinato territorio d'origine; nondimeno, i suddetti strumenti non differiscono solamente nelle regolamentazioni di dettaglio che ne definiscono la creazione, la circolazione e la tutela, ma anche, e più radicalmente, nella struttura sottostante.

Si osserva, infatti, la presenza di modelli con chiare radici privatistiche[21], operanti entro un ambito caratterizzato, almeno superficialmente, da un paradigma di esclusività[22]. Tuttavia, vi sono altresì sistemi, come quello euro-unitario, che presentano una notevole contaminazione con elementi di diritto pubblico, nei quali la logica proprietaria si allontana considerevolmente dal tradizionale paradigma esclusivista (in tal caso, suole parlarsi anche di una dimensione opposta allo "*ius excludendi*", *i.e.* lo "*ius includendi*")[23].

Non è infatti rilevabile, *aliunde*, una tutela così pregnante come quella che l'UE riconosce alle IG, la quale, proprio per il riconoscimento pubblicistico che l'Ordinamento appresta a detti segni, include una protezione financo dai contegni "*usurpativi*", "*imitativi*" ed "*evocativi*" di una denominazione registrata. Ci si concentrerà dunque, nella presente trattazione, dopo aver mostrato un quadro delle norme nazionali ed europee *in subiecta materia*, specificamente sul contegno evocativo[24], che rappresenta uno degli istituti più controversi in materia di protezione delle indicazioni geografiche e sul quale le Corti europee si sono maggiormente pronunciate, dal momento che suo tramite può dilatarsi la tutela fino a ricomprendere casi non solo di somiglianza fonetica, visiva e concettuale, ma andando addirittura a colpire, nelle più recenti pronunce, l'uso di segni figurativi (simboli e immagini) utilizzati sul *packaging* dei prodotti da parte di imprenditori stabiliti nella medesima zona rispetto al prodotto di eccellenza, i cui prodotti però non sono coperti da Dop o Igp[25], oppure l'impiego di denominazioni simili a quelle registrate nel settore dei servizi

[19] M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato,* in *unitn.it*, III, 2015.
[20] Per la definizione e un approfondimento sul termine "*terroir*", *cfr.* Cap. 1.1.3.
[21] Per l'Ordinamento giuridico statunitense, che ricorre massicciamente ai segni *de quibus* in luogo di una costruzione *sui generis* delle indicazioni geografiche, *cfr.* Cap 4.2.2.
[22] M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato, cit*.
[23] S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, in *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 4, 2019.
[24] Per un'esegesi del contegno evocativo e per una rassegna giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a esso afferente, *v.* Cap. 3.2.4.
[25] Per l'autonoma rilevanza dei segni identificativi di una Dop o Igp *cfr.* la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2019, in causa C-614/17, caso "*Queso manchego*". Per un approfondimento di questo caso, *cfr.* Cap. 3.2.4.

(fuoriuscendo, pertanto, dall'area dei prodotti, ove sino a poco tempo or sono le IG potevano sembrare relegate)[26].

Data la considerevole espansione della protezione accordata in UE alle produzioni di qualità (che, con l'avvento del nuovo Regolamento[27] che si sostituirà al vigente Reg. UE n. 1151/2012, abbraccerà anche i nomi a dominio[28] e l'utilizzo della Dop o Igp come ingrediente[29]), si deve tener conto, tuttavia, del rischio concreto di originare situazioni monopolistiche difficilmente giustificabili, ponendo alcuni pregnanti interrogativi in tema di libertà concorrenziale (la quale, come si vedrà, appare decisamente regressiva nel contesto Europeo, il quale palesa un chiaro *favor* per le proprie tradizioni agroalimentari, di cui le Dop e Igp appaiono i naturali pretoriani) e di tutela della sfera giuridico patrimoniale dei titolari di marchi anteriori, i quali potrebbero subire, come ha osservato causticamente determinata dottrina, una vera e propria "*confisca*"[30] di un proprio *asset* proprietario (*i.e.* il marchio commerciale) laddove l'Ordinamento dovesse permettere una coesistenza forzata dello stesso con una Dop o Igp registrata in un momento successivo[31]; schema, questo, fieramente avversato dalla dottrina e dall'Ordinamento giuridico statunitense, che si fonda sul c.d. principio "*FiTFi*R" ("*First in Time, First in Right*"[32]), ove le IG sono poste in rigorosa condizione di parità con i marchi (essendo le stesse registrate *sub specie* marchi collettivi o di certificazione), dovendo quindi seguire pedissequamente tutte le norme e i principi cardine in materia di Diritto industriale municipale, tra i quali rientra, appunto, anche il rigoroso "*principio di anteriorità*"[33].

Chiarito il quadro nazionale ed europeo, dovrà quindi volgersi lo sguardo sul mercato internazionale[34], ove, in virtù di un più generale principio di territorialità delle norme, l'impianto garantista europeo non può naturalmente trovare applicazione. Ivi, l'eterogeneità degli strumenti di tutela delle indicazioni geografiche si manifesta chiaramente nel confronto tra le soluzioni adottate, ad esempio, nei

---

[26] *Cfr.*, in tal senso, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 settembre 2021, in causa C-783/19, c.d. caso "*Champanillo*". *Ibidem*.

[27] Per la proposta di Regolamento *v.* Cap. 3.2.3.

[28] *Cfr.*, per un approfondimento sulla proposta di Regolamento, Cap. 3.2.3 del presente lavoro, e, sulla protezione delle Dop e Igp online, M. FERRARI, *La protezione delle indicazioni geografiche nel contesto digitale*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023, pp. 237 e *ss.*

[29] *Cfr.*, sul medesimo argomento, Cap. 3.2.4 del presente lavoro e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG* (caso "*Champagner sorbet*").

[30] Così G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, (*a cura di*) B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA, 2009. *V.* Cap. 2.2.2.

[31] Essendo la c.d. "*capacità distintiva*" il *proprium* dei marchi commerciali. Per i contrasti tra marchi e indicazioni geografiche, *v.*, diffusamente, Cap. 2.2.2.

[32] Oppure, per dirla alla latina, "*Prior in tempore, potior in iure*" (*v.* Cap. 2.2 della Tesi). Su tale concetto si richiama D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, vol. 82, n. 3, 2007.

[33] Ad esempio, nell'Ordinamento statunitense, detto principio è espresso all'art. 15 U.S.C. § 1052(d) del *Lanham Act* (*i.e.* la legge federale degli Stati Uniti, promulgata nel 1946, che costituisce il fondamento della legislazione sui marchi nel paese). Questa sezione del *Lanham Act* stabilisce, in estrema sintesi, che la registrazione di un marchio può essere rifiutata se esso risulta essere confondibile con un marchio già registrato o precedentemente usato negli Stati Uniti, e quindi noto al pubblico, per prodotti o servizi identici o simili.

[34] *Cfr.* Cap. IV.

sistemi di area nordamericana (*e.g.* Stati Uniti e Canada, i paesi del "*Nuovo Mondo*"), dove predomina il suddetto modello spiccatamente privatistico, e quelle implementate nell'Unione europea, in cui, come detto, e come si ripeterà più volte, si coglie ed evidenzia un modello perspicuamente permeato da elementi pubblicistici. In questo contesto, la tutela delle IG è da sempre oggetto di discussione e di scontri ideologici[35], acuiti dalla globalizzazione e dalla comparsa, sulla scena internazionale, di Economie che hanno conosciuto uno sviluppo economico considerevole, senza però aver mai parallelamente maturato una cultura enogastronomica fondata sulle eccellenze agricole locali.

Questi Paesi, ribattezzati con varie denominazioni ("*Paesi IG-unfriendly*", "*Paesi del Nuovo Mondo*", *et al.*) si pongono in netta contrapposizione con i Paesi europei, in specie mediterranei (denominati anche "*IG-friendly*", o "*Paesi del Vecchio Mondo*"), dal momento che essi rifuggono ogni tentativo di porre le indicazioni geografiche in una posizione di primazia rispetto ai marchi commerciali e agli altri diritti di proprietà industriale. *A contrario*, all'interno dei confini dell'Unione europea, è prevalso un approccio c.d. "*sui generis*"[36] per la tutela delle IG, che adatta sì i principi cardine dei marchi commerciali (come il "*FiTFiR*", la "*volgarizzazione*", *et al.*) anche a queste privative, ma con dei forti correttivi[37]. Di conseguenza, l'esame che verrà condotto nella presente opera si concentrerà anche su questa dicotomia di contesti geografici, al fine di evidenziare in maniera più incisiva la ricchezza e la complessità degli strumenti giuridici predisposti per la salvaguardia del legame tra qualità e origine dei prodotti, e comprendere quali spiragli l'UE può sfruttare per incrementare la penetrazione estera delle proprie denominazioni protette.

Lo scopo ultimo di questo lavoro è infatti, come anticipato, quello di esprimere in maniera chiara – avendo precedentemente esposto lo stato dell'arte e le *rationes* che sottostanno alla tutela delle indicazioni geografiche – quali siano le modalità operative principali cui i produttori del Vecchio Continente possono attualmente ricorrere al fine di tutelare i propri segni di qualità, in particolare nel mercato extra-europeo, ove i rischi di contraffazione e di utilizzo indebito delle denominazioni registrate aumentano esponenzialmente. Si cercherà pertanto di dimostrare come, attualmente, dato anche il fallimento delle negoziazioni relative alla creazione di un registro internazionale multilaterale delle indicazioni geografiche in sede WTO, significativi progressi nella tutela delle IG fuori dai confini UE possano ottenersi quasi esclusivamente tramite il ricorso agli accordi di libero scambio ("*FTAs*"[38]),

---

[35] Sfociati, in sede internazionale, in contenziosi radicati davanti alla WTO. *Cfr.*, a tal proposito, Cap. 4.1.2.

[36] *Cfr.* Cap. 2.1.2. È la stessa UE a definire il proprio modello di tutela delle indicazioni geografiche come "*sui generis*", indicandone l'unicità rispetto agli altri sistemi adottati fuori dai confini europei. *V.*, a tal proposito, *Introduzione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio*, 24 novembre 2022, 2022/0115(COD), Sez. III, lett. a): "*Da molti anni ormai l'UE dispone di una protezione sui generis delle indicazioni geografiche (IG) per quanto riguarda vini, bevande spiritose, vini aromatizzati, prodotti agricoli e alimentari* […]".

[37] *Cfr.*, diffusamente, Cap. II.

[38] Nel presente lavoro saranno oggetto di analisi gli accordi di libero scambio con Giappone, Repubblica di Singapore, Vietnam, Canada, Mercosur (*v.* Cap. 4.1.3). Si noti sin d'ora, tuttavia, che il massiccio ricorso agli FTAs, oltre a far aumentare le differenze di tutela e complicare ulteriormente un quadro già di per sé molto criptico, contribuisce anche, in molteplici occasioni (*e.g.* nel caso del CETA) a spalancare le porte del Mercato Unico Europeo a generi alimentari sulla cui salubrità si palesano dubbi e

nonché ad accordi *ad hoc* sulla protezione delle IG[39] o sulla proprietà industriale in generale (i quali, nondimeno, appaiono fermi da tempo, dato il turbinio dei contrapposti interessi in gioco[40]), pagando, come contropartita, però, un caro prezzo in sede di negoziati[41].

L'ulteriore soluzione di cui poi si terrà debitamente conto afferisce alla registrazione, come marchio commerciale individuale (o anche collettivo o di certificazione[42]) della denominazione protetta presso una giurisdizione estera; strada, questa, che pure è stata praticata – anche se con non poche difficoltà – da numerosi Consorzi di tutela del nostro paese[43], con la speme di ridurre drasticamente i contegni predatori sui mercati esteri, tramite la costituzione, laddove possibile, di un titolo da azionare in giudizio presso le giurisdizioni nazionali dei paesi interessati.

Al fine di circoscrivere al meglio le anzidette soluzioni, si analizzerà perciò una selezione di FTAs[44] conclusi dall'Unione europea negli ultimi anni e le relative disposizioni, in specie afferenti al rapporto marchi/indicazioni geografiche, oltre a offrire una panoramica dei principali accordi internazionali plurilaterali, come il TRIPs, l'accordo di Lisbona, la Convenzione di Unione di Parigi *et al.* in materia di IG e proprietà intellettuale, esaminando le norme ivi contenute, con particolare riferimento (anche in questo caso) a quelle che vengono in rilievo nei casi di domanda di registrazione di una IG in presenza di un marchio anteriore interferente (contingenza, questa, che arreca i maggiori grattacapi ai Gruppi di produttori continentali), anche al fine di comprendere ove questi accordi si collochino su di uno spettro ideale che va dalla tutela "*sui generis*" tipica dell'Unione europea (*i.e.* il livello massimo di tutela) a un sistema integralmente incentrato sull'equiparazione tra marchi e indicazioni geografiche, proprio dei Paesi del Nuovo Mondo (*i.e.* il livello minimo). A tal proposito, verranno, inoltre, esposti partitamente i modelli nazionali di protezione delle IG[45] di alcune delle maggiori Economie globali extracomunitarie, onde

---

ombre (*e.g.* per l'utilizzo, *inter alia*, di glifosato e OGM). *V.* un contributo più volte richiamato nel testo: I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019. Come precisazione terminologica, così come fatto notare dalla dottrina, si noti che l'Unione europea utilizza diverse terminologie per indicare gli accordi *de quibus*: "*The agreements with South Korea, the Andean countries (Columbia, Peru and since 2017 Ecuador), Singapore and Vietnam are simply called FTAs. With the Central American countries (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama) the EU has signed an Association Agreement (AA). With Georgia, Moldova and Ukraine, Deep and Comprehensive Free Trade Agreements (DCFTAs) have been concluded. Canada and the EU signed a Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). With the South African Development Community and with Japan, the EU entered into Economic Partnership Agreements (EPAs)*". Così M. HUYSMANS, *Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gastronationalism*, in *Review of International Political Economy*, 2020.

[39] Ne è un esempio l'Accordo sulla Protezione e Cooperazione delle indicazioni geografiche tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e l'Unione europea, entrato in vigore il 1° febbraio 2021. In argomento, G. SPOTO, *Luci e ombre del sistema multilaterale degli accordi internazionali sul commercio dei prodotti agricoli*, in *The Central European Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(29), 2021, pp. 423-460.

[40] Come osservato con un velo di celia dalla dottrina, i negoziati internazionali in materia stanno palesando il dinamismo di una "*lumaca in vacanza*". Così D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, in *Cambridge University press*, 2012. *Cfr.* Cap. 4.1.2.

[41] Sulle difficoltà di portare avanti le negoziazioni internazionali plurilaterali in suddetta materia, e sulle reciproche concessioni tra UE e Stati terzi, si veda il Cap. 4.1.2.

[42] *Cfr.* Cap. 2.1.3.

[43] Per gli esempi relativi alla registrazione dei marchi "*Chianti*" e "*Prosecco*" (ancorché, quest'ultimo, in mera forma figurativa) da parte dei rispettivi Consorzi di tutela presso lo USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), *v.* Cap. 4.2.2.

[44] *Cfr.*, *supra*, nota n. 38.

[45] *Cfr.* Cap. 4.2.

comprendere le diverse sensibilità e gli istituti giuridici introdotti da queste ultime a protezione delle proprie denominazioni di origine e di quelle estere.

Infine, come ultimo segmento della Tesi, ci si proietterà verso il futuro, esaminando le promettenti opportunità offerte dall'innovazione tecnologica alla tutela delle indicazioni geografiche[46]. Si dedicherà quindi un'attenzione particolare al potenziale rivoluzionario della tecnologia *blockchain*, che si prospetta come il catalizzatore di una rivoluzione che potrà avvenire nei prossimi anni nel sistema di tracciabilità e autenticazione dei prodotti di qualità. Tale tecnologia, infatti, potrebbe fornire nuovi strumenti per rafforzare la protezione e l'*enforcement* dei diritti sulle IG, anche a livello internazionale, apportando un contributo significativo soprattutto in termini probatori.

Di tutti questi temi si tenterà di fornire dunque una quanto più chiara e approfondita esegesi, con l'intento di restituire un'immagine omnicomprensiva – anche in ottica prospettica – delle sfide che attendono le indicazioni geografiche UE, soprattutto nell'intricato contesto globale extra-europeo, negli anni a venire[47].

---

[46] *V*. Cap. V.

[47] Il quadro da tratteggiare è vasto e complesso, oltre a essere in continua evoluzione, come dimostra il recentissimo stop ai negoziati UE con l'Australia, durati ben cinque anni, per la mancata concessione, *inter alia*, della protezione alla Dop "*Prosecco*". *V*., in argomento, l'articolo, "*Salta l'accordo commerciale con l'Ue: no all'importazione di feta e Prosecco*", in *avvenire.it*, 30 ottobre 2023. All'interno della presente opera non si analizzeranno, onde non appesantire ulteriormente la già traboccante trattazione, le Dop e Igp vitivinicole (di cui al Reg. UE n. 1308/2013 e al Testo Unico Vitivinicolo), le "*Bevande spiritose*" (di cui al Reg. UE n. 787/2019) le "*Menzioni tradizionali*", le "*Specialità Tradizionali Garantite*", le "*De.Co*", le "*Indicazioni facoltative*" e i "*Marchi di qualità*", i "*Prodotti tradizionali e sostenibili*", e ogni altro argomento non specificamente indicato nell'Introduzione del presente lavoro. Per una trattazione degli istituti che precedono, si rinvia, *ex plurimis*, a S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, 2022; I. CANFORA, *Le "Specialità tradizionali garantite"*, in *Trattato di diritto agrario*, (*a cura di*) L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, 2011, 79; I. TRAPÈ, *Le specialità tradizionali garantite (STG)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, 444; A. GERMANÒ – N. LUCIFERO – E. ROOK BASILE, *Manuale di legislazione vitivinicola*, 2022; D. SARTI, *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009; V. RUBINO, *Marchi, denominazioni geografiche e menzioni tradizionali nella normativa sui vini dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto agrario*, 2017; N. LUCIFERO, *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, in *Rivista di diritto agrario*, 2020; A. GERMANÒ, *Sulle menzioni tradizionali dei vini (a proposito del d.m. 13 agosto 2012)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012; P. BORGHI, *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Rivista di diritto alimentare*, IX, n. 4, 2015; V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2007; V. LAVELLI, *Marchi di qualità e certificazione di prodotto nel settore agroalimentare*, in *Qualità e Tracciabilità Agroalimentare*, 2005; C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritto consolidati*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti Convegno Assis*i (25-27 ottobre 2012), 2014.

CAPITOLO I

I presupposti della tutela delle indicazioni geografiche

1.1 La qualità agroalimentare

1.1.1 *Qualità: quid est?*

1.1.2 *Il Libro Verde*

1.1.3 *La qualità come patrimonio culturale immateriale*

1.1.4 *La qualità come strumento concorrenziale*

1.2 L'origine del prodotto

1.2.1 *L'attribuzione dell'origine ai prodotti alimentari*

1.2.2 *Il concetto di "Origine"*

1.2.3 *Il Regolamento europeo sull'etichettatura*

1.2.4 *La recente giurisprudenza della CGUE*

1.1 La qualità agroalimentare

1.1.1 *Qualità: quid est?*

I concetti di "*qualità*" e di "*origine*" costituiscono presupposti indefettibili delle indicazioni geografiche[48]. La qualità è un concetto difficile da catturare in termini giuridici, in quanto privo di definizione e di sostanza[49]. Invero, nel riflettere sul concetto di qualità, il primo problema è proprio quello della sua definizione. Questo perché "*la rappresentazione che si assegna al termine tratteggia una dimensione estremamente importante e allo stesso tempo fortemente caratterizzante*"[50], soprattutto quando – come nell'ambito del mercato agroalimentare – esso costituisce elemento costitutivo di una fattispecie alla quale il diritto ricollega determinati effetti giuridici[51].

Il concetto di qualità risulta definito, seppure in termini generali e astratti, sin dal 350 a.C.: Aristotele definiva infatti la "*qualità*" come la "*caratteristica più vicina all'attesa del soggetto*"[52]. Poi, con lo sviluppo del pensiero scientifico[53], soprattutto tra il finire del XVI e la prima metà del XVII secolo, furono messi in luce gli aspetti e le regole della connessione tra pensiero e azione, alla base dei moderni sistemi di gestione per la qualità[54]. Tuttavia, fu nel periodo della prima rivoluzione industriale (XVIII secolo), allorché si registrò una notevole spinta verso il passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale, che il concetto di qualità divenne ancor più formalizzato, poiché cominciò a essere chiaro che i risultati qualitativi, nell'ambito della produzione industriale, dipendevano sempre più da una adeguata

---

[48] *Cfr.*, in tal senso, F. ADORNATO, *Le "declinazioni della qualità": una nota introduttiva*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, n. 3, 2009; F. ALBISINNI, *Le declinazioni della qualità agroalimentare – regole e prospettive*, in *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, (*a cura di*) R. SAIJA – P. FABBIO, 2019, pp. 207 e *ss.*; G. MACCIONI, *L'ambiguità della qualità*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, n. 1, 2009.

[49] Così P. BORGHI, *Qualità alimentare e controlli*, in *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, (*a cura di*) R. SAIJA – P. FABBIO, 2019, p. 84.

[50] Così C. COLLOCA, *La polisemia del concetto di crisi: società, culture, scenari urbani*, in *Società Mutamento Politica*, I, 2, 2010, p. 19.

[51] M. GIUFFRIDA, *Declinazioni della qualità alimentare nelle regole europee*, in *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, (*a cura di*) R. SAIJA – P. FABBIO, 2019, p 13.

[52] D. D'OLIMPIO, *Qualità*, in *Wolters Kluwer Teknoring*, 2013, p. 1.

[53] Detta rivoluzione culturale si deve ad illustri dotti e scienziati *ante litteram*, come Francis Bacon, Galileo Galilei e Renè Descartes. Riguardo al concetto di qualità si vedano, rispettivamente, le seguenti opere: F. BACON, *Novum Organum*, 1620. In questa opera, Bacon affronta il tema delle qualità, sostenendo che queste non sono una proprietà intrinseca degli oggetti, ma sono il risultato dell'interazione tra gli oggetti e i nostri sensi. Bacon sostiene che le qualità sensibili sono soggettive e dipendono dalla percezione umana, e che la scienza deve basarsi sulla misurabilità e sulla quantificazione delle qualità sensibili per poter fare progressi; G. GALILEI, *Il Saggiatore*, 1623. In questa opera, Galileo affronta diversi temi, tra cui il concetto di qualità. In particolare, Galileo critica la concezione aristotelica delle qualità sensibili come proprietà intrinseche degli oggetti. Galileo sostiene che queste qualità non sono una caratteristica degli oggetti, ma sono il risultato dell'interazione tra gli oggetti e i nostri sensi; R. DESCARTES, *Le passioni dell'anima*, 1649. In particolare, Cartesio distingue tra qualità primarie, come forma, estensione e movimento, che sono proprietà oggettive degli oggetti, e qualità secondarie, come il colore, il suono, il sapore e l'odore, che sono invece percezioni soggettive dell'anima. Cartesio sostiene che queste qualità secondarie non sono intrinseche agli oggetti, ma sono il risultato della loro interazione con le nostre sensazioni.

[54] R. DESCARTES, *Discorso sul metodo*, 1637. In questa opera, Cartesio – sulla base del pensiero di Bacon – descrive quattro regole fondamentali per il pensiero e l'azione: l'evidenza, l'analisi, la sintesi e il controllo. La prima regola, l'evidenza, consiste nel rifiutare qualsiasi idea che non sia chiara e distinta, ovvero che non sia sostenuta da prove evidenti e certe. La seconda regola, l'analisi, consiste nel dividere i problemi complessi in parti più semplici e facilmente comprensibili. La terza regola, la sintesi, consiste nel ricostruire la soluzione del problema unendo le parti analizzate in precedenza. Infine, la quarta regola, il controllo, consiste nell'assicurarsi che tutte le fasi del processo siano state seguite con rigore e precisione, per evitare errori e verificare la validità della soluzione proposta.

progettazione e formalizzazione dei processi produttivi, risultando al contrario sempre meno dipendenti dalle specifiche capacità dei singoli operatori[55].

Concentrandosi sulla semantica, il termine italiano "*qualità*" deriva dal latino "*qualitas*", che significa "*natura, caratteristica, proprietà*"[56]. Date le non poche ambiguità che si registrano su tale vocabolo – soprattutto in contesto giuridico, come vedremo appresso – si ritiene pertinente partire da un punto fermo: il lemma "*qualità*" comporta intrinsecamente una valutazione assiologica di superiorità, e si contrappone a un altro termine, *i.e.* quantità[57]. *Simplicitas est virtus*.

Tuttavia, naturalmente, ciò non è sufficiente per circoscrivere le molteplici anime e dimensioni della qualità, che è, per sua natura, politropa e multiforme[58]. Analogamente a quanto riportato nel "*Menone*" di Platone, in cui Socrate tenta di descrivere la virtù senza pieno successo[59], svariati autori hanno cercato di definire tale concetto, non pervenendo, però, ad una definizione univoca: per alcuni la "*qualità*" sarebbe "*il grado con cui uno specifico prodotto soddisfa le esigenze di uno specifico utilizzatore finale*"[60]; per altri, semplicemente la "*conformità ai requisiti*"[61], ovvero "*fare le cose giuste la prima volta*"[62]; per altri ancora, e con un velo di celia, qualità significherebbe "*fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando*"[63].

Più in generale, la qualità "*alimentare*" – di cui le Dop e Igp sono latrici e di cui costituiscono l'espressione più elevata – è un concetto non solo *multidimensionale* ma anche *fluido* – che "*non rinvia a un*

---

55 D. D'OLIMPIO, *Qualità*, *cit.*, *ibidem*.

56 Si ritiene comunemente che Cicerone utilizzò il termine *qualitas* per tradurre il termine greco antico ποιὸτης (poiótēs, "*qualità*"), coniato da Platone da ποῖος (poîos, "*di che natura, di che genere*"). In filosofia, per qualità s'intende una o più proprietà, contingenti o permanenti, riferite al modo d'essere di un ente. *Cfr.* M. RUISI, *La Rivoluzione scientifica: i domini della conoscenza. Qualità primarie e qualità secondarie*, in *Storia della Scienza*, 2002.

57 A.A. BELLO, *Qualità o quantità? Una sfida per la nostra epoca*, in *AFSU*, vol. 1, dicembre 2018, pp. 131 e *ss.*

58 S. MIŠKOLCI, *Consumer preferences and willingness to pay for the health aspects of food*, in *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, LIX (4), 2011, pp. 167–175.

59 Nel dialogo, Socrate cerca di definire la virtù con il giovane Menone, ma non riesce a trovare una definizione soddisfacente. Socrate sostiene che la virtù è una sorta di conoscenza e che non si può essere virtuosi senza conoscere ciò che è giusto. Tuttavia, il filosofo non riesce a definire in modo preciso ciò che costituisce la virtù. *Cfr.*, in argomento, S. BECKETT, *Menone*, in *Grove Press*, 1975.

60 J. JURAN, *Juran's Quality Control Handbook*, 1975. Il medesimo concetto viene espresso anche in C. PERI, *The universe of food quality*, in *Food quality and preference*, 17(1), pp. 3-8. L'Autore ha definito il concetto di qualità intendendola come un insieme di requisiti necessari per soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori. Tali esigenze attengono a diversi aspetti: sicurezza, caratteristiche nutrizionali, sensoriali, etici, del processo produttivo. Per l'Autore l'assenza di un requisito di qualità non determina l'insoddisfazione del cliente, in quanto la carenza di un requisito può essere compensata dall'abbondanza di un altro.

61 P.B. CROSBY, *Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain*, 1979. L'Autore ha sostenuto che la qualità non deve essere vista come un costo aggiuntivo, ma come un requisito essenziale per il successo dell'azienda. Il pensiero di Crosby ha influenzato notevolmente l'approccio alla gestione della qualità nel mondo degli affari e ha portato alla diffusione di programmi di miglioramento della qualità come i *c.d.* Total Quality Management (TQM) e Six Sigma.

62 G.R. PRICE, *The New Quality Control*, in *Harvard Business Review*, 1989. In questo articolo, l'Autore esamina le origini e lo sviluppo del controllo della qualità, discute i limiti del controllo statistico della qualità (SQC) e presenta una nuova metodologia di gestione della qualità, chiamata Total Quality Control (TQC).

63 La frase è stata attribuita al noto industriale Henry Ford sulla base della sua filosofia di lavoro, che si basava sull'attenzione ai dettagli e sulla ricerca della perfezione in ogni aspetto del processo produttivo. Pertanto, non esiste un'opera specifica in cui venga riportata questa definizione. Tuttavia, la filosofia di lavoro e la visione del noto imprenditore sono state ampiamente discusse in vari scritti e pubblicazioni sul tema della gestione della qualità e della produzione: si vedano, *in primis*, gli scritti autobiografici "*My life and work*" (1922) e "*Today and tomorrow*" (1926) redatti da Henry Ford; parlano di questo concetto di qualità, inoltre, anche H.F. DODGE – G. ROMIG, *The principles of quality control*, in *McGraw-Hill Education*, 1939, e A. NEVINS, *Ford and the American Century*, in *Charles Scribner's Sons*, 1954.

dato astorico, ad un ordine naturale"[64], ma si configura, soprattutto nella sua dimensione territoriale, come una "*costruzione sociale*"[65], in cui il fattore umano ha una sua intrinseca rilevanza. Prescinderne potrebbe comportare un appiattimento della qualità medesima[66].

Anche la dottrina giuridica[67] ha palesato un certo smarrimento nel colorare di significato detto termine. La consustanziale ambiguità del lemma, infatti, non è stata scardinata neanche circoscrivendone la portata, con preciso riferimento alla prospettiva agroalimentare: "*Cosa è "qualità" dunque? E' sicuramente, qualcosa di diverso da "quantità"; ed è sicuramente diverso da oggetto di "meno costo", ma è anche diverso da ciò che deve essere presente in tutti i prodotti agricoli onde essi siano alimenti secondo la definizione del Reg. 178/2002, ovvero di prodotti che, per essere immessi nel mercato, non devono essere né dannosi per la salute, né inadatti al consumo umano: sicché, qualità alimentare è sicuramente un concetto diverso da quello di igiene e di sicurezza alimentare che sono i prerequisiti perché si abbiano, sul mercato, prodotti che possano qualificarsi alimenti. Ma se qualità implica un giudizio diverso da quello che ha per oggetto, da un lato, l'igiene con cui l'alimento è stato ottenuto e, dall'altro, la sicurezza, sotto il profilo della salute, dell'ingestione del prodotto da parte degli uomini, cosa è, allora, la qualità? Dire che "qualità" voglia significare la conservazione, nel prodotto, delle sue caratteristiche naturali e genuine, è mistificante, come se si volesse far intendere che accanto ai prodotti agricoli di qualità perché "naturali" ci potrebbero essere prodotti agricoli non di qualità perché "artificiali": il che è un assurdo* […]"[68].

Il citato passaggio delinea magistralmente le molteplici sfumature nelle quali può essere declinato il concetto in esame, e in particolare espone come la "*qualità alimentare*" debba significare un qualcosa di diverso rispetto alla mera osservanza degli *standard* produttivi minimi europei; sul punto, si innesca una contrapposizione "*filosofica*" tra la dimensione europea (soprattutto dell'Europa meridionale) e del mondo anglosassone/extra UE (che, invero, ritroveremo spesso all'interno del presente lavoro). In particolare, in paesi come gli USA, che non hanno conosciuto tradizioni centenarie legate alle produzioni agricole e alla cultura enogastronomica, la qualità viene generalmente identificata come "*the characteristic of food that is acceptable to consumers*"[69]. "*Acceptable*", però, come ha rilevato accorta dottrina[70], non è "*appreciated*", nel senso che è *sic et simpliciter* "*ciò che non è a rischio*"[71], com'è (*rectius*, dovrebbe sempre essere) ciò che troviamo sulle nostre tavole.

---

[64] A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 1, 2004, p. 8.
[65] A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico, cit*., *ibidem*.
[66] I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019.
[67] Su tutti, A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi, in Rivista di diritto alimentare*, III, n. 1, 2009.
[68] A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi, cit.*, p. 2.
[69] Questa impostazione si ricava da molteplici articoli: si vedano, a titolo esemplificativo, *The Difference between Food Safety and Food Quality Explained*, in *Asc consultants*, 10 ottobre 2018; *What is food quality*, in *FutureLearn*, 2013; *Food quality: attributes and indices*, in *orgprints.org*, 2018.
[70] P. BORGHI, *Qualità alimentare e controlli. cit*., p. 85.
[71] Anche secondo il *Food Safety Modernization Act* (FSMA) statunitense del 2011, il termine "*quality*" è quasi sempre sinonimo di "*safety*", o ne costituisce addirittura una componente. Secondo il FSMA, infatti, la sicurezza alimentare e la qualità sono concetti strettamente correlati e spesso sovrapposti. *Cfr*. sul tema A.M. GRUMEZESCU – A.M. HOLBAN, *Food Safety: Basic Concepts, Recent Issues, and Future Challenges*, in *Academic press*, 2016; J.G. NUNES, *Food safety and quality: Two concepts or one?*, in *Food Control*, 2006.

Per il paradigma europeo, invece, sia la "*food safety*" sia la più ampia idea di "*qualità igienica*", non sono propriamente "*qualità*", anzi sono l'*in sé* del prodotto, da intendersi come prerequisito ontologico[72]: il cibo non sicuro non può nemmeno essere considerato tale, poiché è un *aliquid ultra*. Nella prospettiva europea, dunque, la qualità è prima di tutto organolettica[73].

Oltre che sulla definizione stessa di qualità, una certa ambiguità si registra anche sulla vastità del concetto medesimo. Alcuni autori[74] hanno sottolineato la multidimensionalità della qualità, che si presta ad una congerie di declinazioni: si può così parlare di qualità merceologica[75], di qualità nutrizionale[76], di qualità organolettica[77], di qualità igienico-sanitaria[78], di qualità ambientale[79], di qualità etica[80], di qualità legata all'origine[81], di qualità come bene culturale[82].

---

[72] Infatti, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 178/2002, "*Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato*" (par. 1), e "*Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti*: *a) se sono dannosi per la salute; b) se sono inadatti al consumo umano* (par. 2)".

[73] F. ADORNATO, *Le "declinazioni della qualità": una nota introduttiva*, *cit*.

[74] G. MACCIONI, *L'ambiguità della qualità*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, n. 1, 2009. *V*., anche, D.A. GARVIN, *What does product quality really mean. Sloan Management review*, 26(1), 1984, p. 27. All'interno di quest'opera, l'Autore ritiene che il concetto di qualità sia da analizzare sotto cinque differenti approcci: *a)* l'approccio trascendente, secondo cui la qualità è sinonimo di eccellenza, che non può essere né definita né formalizzata. Il giudizio di qualità, in questo caso, si basa solo sull'esperienza maturata; *b)* l'approccio basato sul prodotto, in base al quale questo rappresenta un insieme di caratteristiche/attributi, e può essere giudicato in termini qualitativi sulla base della presenza/assenza di tali caratteristiche; *c)* l'approccio basato sull'utente, dove la qualità è un concetto soggettivo che dipende dall'attitudine del prodotto a soddisfare le esigenze del consumatore; *d)* l'approccio basato sulla produzione, secondo cui un prodotto è di qualità, a condizione che il processo produttivo dal quale è stato ottenuto abbia rispettato una serie di standard di produzione. Questo approccio spinge le imprese al miglioramento continuo al fine di evitare i costi delle "*non qualità*" (*e.g.* ritiro e sostituzione di prodotti difettosi); *e)* l'approccio basato sul valore. In questo caso il prodotto è giudicato di qualità se fornisce una prestazione ad un prezzo accettabile.

[75] Questo concetto di qualità fa riferimento alle caratteristiche commerciali, all'aspetto esteriore, alle caratteristiche del confezionamento del prodotto. *Cfr.* P. VIGANÒ, *Qualità merceologica e tutela della concorrenza nel settore agroalimentare*, 2008.

[76] Si riferisce alla composizione e agli ingredienti contenuti negli alimenti. A tale riguardo, si vedano D. HANCZVIKKEL – J. MONOSTORI, *Nutritional Quality of Food*, 2020; E. DO AMARAL, *Food Quality and Nutrition*, 2019.

[77] Declinazione che contempla gli aspetti gustativi del prodotto. Si veda, in proposito, F. EL-SABBAN – G. CHARALAMBOUS, *Food Quality: Balancing Health and Disease*, 2018; R. PELUSO, *Gli standard qualitativi per il settore agroalimentare: tra produzione, commercializzazione e tutela del consumatore*, 2019.

[78] È la tipologia di qualità riferita alle garanzie di sicurezza oggi richieste soprattutto dal "*Pacchetto igiene*". In argomento, *cfr.* M. CIFELLI – L. CUGUSI, *La qualità degli alimenti tra sicurezza e tutela della salute*, 2010.

[79] Come applicazione diretta della qualità ambientale si ricordano le certificazioni sui metodi di produzione eco-compatibili o alcune certificazioni su imballaggi riciclabili, sulla biodegradabilità o altro. *Cfr.* in argomento, S. STASI, *La qualità ambientale nelle Denominazioni di Origine Protetta*, in *Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, I, 2019; P. GARBARINO, *La tutela dell'ambiente nelle denominazioni di origine e indicazioni geografiche*, in *Aggiornamenti giuridici*, III, 2016; M. DECASTRI, *Qualità ambientale e tutela dei prodotti agroalimentari di qualità*, II, 2015; F. FRACCHIA, *La certificazione ambientale nei sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari*, in *Diritto dell'ambiente*, II, 2014; F. ERMÀ, *La tutela ambientale nelle denominazioni di origine e nelle indicazioni geografiche*, in *L'agricoltura e il diritto*, I, 2011.

[80] Si tratta delle certificazioni che riguardano lo sfruttamento della manodopera, del lavoro minorile *etc. V*. AA.VV., *Sustainability and quality certification schemes for agrifood products: a comparative analysis*, in *Sustainability*, 2015; S.J. LEWIS - S.L. MILLAR, *Ethical labeling and certification in the food industry*, in *Business Ethics*, 2013; E.M. CASTRO – A. RUIZ DE ELVIRA, *The role of ethical standards in the competitiveness of the agri-food sector*, in *Food Policy*, 2012; AA.VV., *Eco-labels and sustainability in the global seafood industry*, in *Marine Policy*, 2019.

[81] In questo caso si fa riferimento specialmente alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche. *Cfr.*, *inter alia*, A. TAVELLA, *La tutela dell'origine e della qualità dei prodotti agroalimentari tra regolazione pubblica e iniziativa privata*, in *Edizioni Scientifiche Italiane*, 2014.

[82] Il concetto di qualità come bene culturale in relazione agli alimenti è inscindibilmente legato alla valorizzazione delle tradizioni locali e dei metodi di produzione artigianali tipici di un determinato territorio. Le Dop e le Igp, infatti, hanno come obiettivo principale la tutela delle denominazioni di origine e la valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali di un territorio, che rappresentano un determinato patrimonio culturale e gastronomico. *V*., in argomento, M. FUMAGALLI, *Qualità agroalimentare tra beni culturali e beni privati*, in *Agra Editore*, 2015; G. CHIODI, *La tutela della qualità agroalimentare*, 2012; C. NIGRO, *La tutela della qualità agroalimentare tra diritto interno, comunitario e internazionale*, 2007; A. PETRONI, *La tutela della qualità agroalimentare tra Diritto interno ed europeo*, 2010; M.T. FRIGGERI, *Il cibo come patrimonio culturale dell'umanità*, 2016.

Tutte le tassonomie appena enumerate variano ulteriormente a seconda dell'osservatore preso come riferimento (che può essere il consumatore o il produttore) e della pretesa oggettività – o meno – della qualità in esame: la "*qualità oggettiva*", infatti, fa riferimento alle caratteristiche fisiche, chimiche *etc.* degli alimenti, mentre la "*qualità soggettiva*" riguarda esplicitamente quanto viene percepito dai consumatori, poiché la qualità percepita può differire da quella effettiva[83]. Quest'ultimo concetto implica che la valutazione della qualità per il consumatore sia personale, e che "*possa dipendere dall'ambiente e dalla situazione ed è spesso basata su informazioni incomplete*"[84]. Ne deriva che il concetto di qualità non soltanto sia da considerarsi "*polisemico*", ma anche "*relativo*", nel senso che è sia soggetto allo spazio e al tempo sia condizionato dall'elemento evanescente e cangiante della "*percezione*" del consumatore[85].

È piuttosto eloquente, infatti, che anche la definizione di "*qualità*" elaborata dall'ISO[86] sia stata soggetta a mutamenti nel corso del tempo: mentre la norma ISO 8402 (1988) definiva la qualità come "*l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che gli conferiscono l'attitudine a soddisfare bisogni espressi o impliciti*", la norma UNI EN ISO 9000-2015, poi, ha inteso per "*qualità*" il "*grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche (di un prodotto, servizio, processo ecc.) soddisfa i requisiti*", laddove per "*requisito*" si intende un'aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.

Tuttavia, com'è del resto evidente, si sta discorrendo in questa sede di definizioni generiche, improntate a totale relativismo, e per di più contenute in una "*norma*" (la ISO 8402-1998 prima, e la 9000-2015 poi) di mera applicazione volontaria. Ciò che è certo, quindi, è che, di fronte alla polisemia e ambiguità del termine, che rimane sempre nel mondo dell'astrazione e dell'inafferrabile[87], non si può che alzare bandiera bianca, affidandosi alle norme giuridiche o ai capitolati, in assenza di definizioni generali cogenti del medesimo concetto[88], al fine di stabilire le "*regole di produzione e di commercializzazione il cui rispetto*

---

[83] Sulla rilevanza di questa seconda declinazione, ha avuto modo di esprimersi la dottrina così come di seguito: "*con qualità si deve fare riferimento a quei «fattori organolettici che determinano nel consumatore una sensazione di gradimento». In altre parole, con qualità si finisce con il richiamare le doti voluttuarie del bene alimentare che, in una società opulenta che ha fame di prodotti di pregio, sembrano essere le carte vincenti dell'agricoltura europea. Nei confronti dei prodotti di qualità entra in gioco, allora, non la sicurezza del consumatore, ma la sua soddisfazione, il suo piacere. Un piacere che potrebbe riguardare non solo le papille gustative, ma anche i «neuroni cerebrali» perché il consumatore si sente, nel suo intimo, soddisfatto per quel qualcosa che il prodotto per lui rappresenta*". *Cfr.* A. MARUCA, *I prodotti agroalimentari di qualità: DOP, IGP, STG, PAT*, 2011.

[84] A. CAVICCHI, *Qualità alimentare e percezione del consumatore*, in *Agriregionieuropa*, 2008, n. 15. *Cfr.* A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi,* in *Rivista di diritto alimentare*, 1, 2009, p. 23; *v.* anche, sul medesimo concetto, E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, *cit.*, p. 498: "*la qualità si identifica con il giudizio nei confronti dell'insieme delle caratteristiche che denotano il prodotto*".

[85] P. BORGHI, *Qualità alimentare e controlli, cit.*, p. 14.

[86] L'ISO (*International Organization for Standardization*) è un'organizzazione internazionale non governativa che ha lo scopo di sviluppare e promuovere norme tecniche volontarie a livello internazionale. Fondata nel 1947, l'ISO è composta da rappresentanti di organizzazioni nazionali di standardizzazione di più di 160 paesi. Le norme ISO sono sviluppate da comitati tecnici composti da esperti di tutto il mondo e vengono elaborate attraverso un processo di consultazione e di consenso tra tutti i Membri dell'ISO. Si veda, più nel dettaglio, F. MOSCONI – L. RUGGERI, *La normazione internazionale e la sua ricezione nei paesi membri*, 2013; C. DE ANGELIS, *La normazione tecnica e la sua valenza giuridica*, 2010. Con specifico riferimento al settore agro-alimentare, *cfr.* S. BARONE – G. MEDDA, *La standardizzazione dei prodotti agroalimentari*, 2009.

[87] P. BORGHI, *Qualità alimentare e controlli, cit.*, *ibidem.*

[88] P. BORGHI, *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno IX, n. 4, ottobre-dicembre 2015, p. 4.

consentirà al prodotto di avere quei certi pregi di gusto ricercati dal consumatore di alimenti o di avere quei pregi d'ordine ambientale, etico o sociale a cui corrispondono le preoccupazioni della attuale società civile"[89].

[89] A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi, cit.*, p. 3.

1.1.2 *Il Libro Verde*

Dando pertanto per appurata la difficoltà nel circoscrivere il significato e la profondità del termine "*qualità*", risulta pertinente accostarsi alla complessa nozione di qualità agroalimentare facendolo *de iure condito*, cioè attraverso i principali dati di diritto positivo che la delineano. L'esempio più fulgido in tal senso, pur essendo anch'esso di *soft law*, è probabilmente il "*Libro Verde per la qualità dei prodotti agricoli*"[90] del 15 ottobre 2008, *i.e.* un documento ufficiale emesso dall'Unione europea con lo scopo di stimolare il dibattito e la riflessione sulle politiche riguardanti la qualità dei prodotti agricoli in Europa[91]. Questo documento rappresenta un primo passo importante nella creazione di una strategia globale per la qualità dei prodotti agricoli, che comprenda la promozione e la valorizzazione dei produttori locali, nonché il riconoscimento della diversità e della specificità delle produzioni regionali[92]. Tuttavia, malgrado il nobile intento, il contenuto non va esente da critiche, che provvederemo ad approfondire in dettaglio, congiuntamente ai punti chiave del testo.

A tal riguardo, e ai fini della presente trattazione, sono illuminanti alcuni passaggi del Libro Verde, e, in particolar modo, l'introduzione:

"*In un mondo che diventa sempre più piccolo per effetto della globalizzazione incalzante, i prodotti dei paesi emergenti a basso costo di produzione esercitano una pressione crescente sugli agricoltori dell'Unione europea. Si acuisce la concorrenza sia per i prodotti di base, sia per i prodotti a valore aggiunto".* Risulta sin da subito interessante il primo periodo con cui si apre il Libro Verde, dal momento che ivi si sottolinea innanzitutto la ragione per cui l'Unione europea dovrebbe puntare sui regimi di qualità agricoli, cioè la globalizzazione. Il mercato oggigiorno, infatti, è "*mondiale*", e i bassissimi costi di produzione dei prodotti agricoli coltivati *aliunde* – fuori dai confini europei – rischiano di costituire una seria minaccia per l'intero settore primario

---

[90] Per un commento esaustivo del Libro Verde, si vedano i seguenti contributi: F. MARESCOTTI, *Il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, in *Rivista di diritto agrario*, vol. 79, I, 2000, pp. 123-136; M. MONTELEONE, *La qualità dei prodotti agricoli: il Libro Verde della Commissione Europea*, in *Diritto del commercio internazionale*, vol. 16, I, 2002, pp. 159-171; M. FERRARI, *La qualità dei prodotti agricoli nell'Unione europea: il Libro Verde*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, vol. 22, IV, 2004, pp. 365-369; F. DE SANCTIS, *La qualità dei prodotti agricoli e il Libro Verde della Commissione europea*, in *Corriere giuridico*, vol. 1, II, 2003, pp. 249-252; A. COPPOLA, *La tutela della qualità dei prodotti agricoli nella disciplina comunitaria: il Libro Verde della Commissione europea*, in *Diritto del commercio internazionale*, vol. 16, I, 2002, pp. 173-188.

[91] Il "*Libro Verde*" è un documento pubblicato dalla Commissione europea che presenta idee e opzioni politiche su una determinata questione, al fine di stimolare la discussione pubblica e la consultazione delle parti interessate. Il Libro Verde è quindi uno strumento di consultazione della Commissione europea e costituisce il primo stadio del processo di elaborazione delle politiche dell'UE. Ivi, si raccolgono una serie di domande e di idee su un tema specifico e si cerca di coinvolgere il maggior numero possibile di parti interessate nella discussione. Il Libro Verde viene poi seguito dal c.d. "*Libro Bianco*", che è un documento che definisce le opzioni politiche selezionate dalla Commissione europea dopo la consultazione pubblica e la consultazione delle parti interessate. Il Libro Bianco fornisce quindi una base per l'azione politica dell'UE. Il processo di consultazione pubblica rappresentato dal Libro Verde è una fase importante nel processo decisionale dell'UE in quanto consente alla Commissione di raccogliere informazioni e idee da parte di tutte le parti interessate (*stakeholders*) e di valutare le possibili conseguenze delle opzioni politiche che sta considerando. Estratto ripreso da L. COTULA, *La nuova politica Agricola comune*, 2006. *Cfr.*, anche, P. BILANCIA – R. CHITI – G. DE VERGOTTINI, *Diritto dell'unione Europea*, 2019; M.R. DI DONATO, *Il Libro verde della Commissione europea: le proposte di riforma del sistema europeo dei brevetti*, 2012.

[92] Così nella presentazione sintetica del Libro Verde: "*The Commission strongly believes that EU farmers must meet the challenges of consumer demand: providing the right produtc, in righ quantities and of the right quality, at the right quality, at the right prices; global competiton: quality is one of the EU's strenghts to compete on a global market and respond to consumer demand. That is why quality is a unique opportunity for farmers*".

continentale. C'è quindi bisogno di una "*scossa*", ossia di una *ratio* "*differenziatrice*", che viene rinvenuta dal Legislatore europeo, appunto, nella "*qualità*". In questo senso (come si vedrà *infra*, Cap 1.1.3), il connotato qualitativo dei prodotti agricoli europei assurge a strumento concorrenziale[93].

Il Libro verde poi prosegue: "*Di fronte a queste nuove sfide commerciali, l'arma più potente di cui dispongono gli agricoltori dell'UE è la qualità. La qualità è un punto di forza dell'UE grazie all'altissimo livello di sicurezza garantito dalla normativa UE da un capo all'altro della catena alimentare e grazie agli investimenti realizzati dagli agricoltori – e più in generale dai produttori – per conformarvisi* […]". La "*qualità*" viene dunque reputata addirittura l'"*arma più potente*" di cui dispongono i produttori UE: del resto, c'è chi si è spinto a considerare la competizione sul mercato come una vera e propria guerra[94], e per questo l'appellativo di "*arma*" non sembra poi così eccessivo. In questo passaggio, però, si coglie una prima allusione rilevante: la qualità è un punto di forza grazie "*all'altissimo livello di sicurezza garantito dalla normativa UE*". Di conseguenza, la Commissione, in primo luogo, attribuisce il successo dei prodotti agricoli di qualità proprio alla normativa sulla sicurezza alimentare, riprendendo il concetto di qualità igienico-sanitaria visto in precedenza (detta anche qualità "*normativa*"), che si concentra appunto sulla *food safety*, quindi a una qualità intesa come rispetto di norme minime[95].

Senonché, la Commissione afferma nel periodo immediatamente successivo che "*Qualità vuol dire soddisfare le aspettative dei consumatori. Riferite ai prodotti agricoli, le qualità di cui si parla nel presente libro verde sono le caratteristiche del prodotto, quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione, che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere. La qualità è un argomento che riguarda ogni agricoltore europeo e ogni acquirente, sia che si tratti di derrate rispondenti a requisiti minimi o di prodotti di prima qualità nei quali l'Europa eccelle"*. Con questo ulteriore passaggio, si potrebbe avvertire un senso di smarrimento: se infatti, *in primis* la Commissione ha desiderato sottolineare la prospettiva di *food safety* della qualità, adesso veementemente afferma che "*qualità vuol dire soddisfare le aspettative dei consumatori*", propugnando una chiara ipotesi ricostruttiva di qualità in senso "*soggettivo*", e pertanto slegata da una qualsivoglia oggettività. Cionondimeno, nella frase immediatamente successiva, la qualità diventa nuovamente, *ex abrupto*, "*oggettiva*" (detta anche qualità "*in senso forte*"): infatti, le qualità (da notare l'utilizzo del plurale)[96] sono i metodi di

[93] L'*incipit* del Libro verde mette in evidenza che la globalizzazione incalzante e la concorrenza sono le motivazioni principali per cui si rende necessario "*definire la qualità*", intesa, in questo testo, come *"strumento di competizione nel contesto del mercato globale a difesa della qualità agro-alimentare: "la qualità è una delle forze dell'UE per competere sui mercati globali e rispondere alla domanda dei consumatori. Ecco perché la qualità è un'opportunità unica per gli agricoltori*", *sic* nella presentazione sintetica della Consultazione sul Libro Verde, ove "*qualità*" si lega a "*sicurezza*", a "*tradizione produttiva*" e "*territorio*".

[94] *Cfr.*, a tal proposito, A. RIES – J. TROUT, *Marketing Warfare*, in *McGraw-Hill Education*, 1986, ove si utilizza l'analogia della guerra per descrivere la competizione tra le imprese nel mercato.

[95] G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale*, in *Repository Unipr*, 2010, p. 17.

[96] P. BORGHI, *Qualità alimentare e controlli*, *cit*. Ivi, l'Autore sostiene che la qualità degli alimenti può essere vista da diverse prospettive, in relazione a fattori come la sicurezza, la salubrità, la sostenibilità ambientale, l'origine, l'etica, il benessere animale, il gusto, la tradizione, il prezzo e così via. Questi fattori possono influire sulla percezione della qualità da parte dei consumatori, che possono attribuire diversi valori ai prodotti alimentari in base alle loro aspettative, bisogni e preferenze. L'Autore rileva anche che la qualità degli alimenti non può essere considerata come un concetto unitario e omogeneo, ma come un insieme di qualità (o "*qualità degli alimenti*") che possono coesistere e interagire tra loro. Ad esempio, un prodotto può essere di alta

produzione o il luogo di produzione del prodotto stesso, i quali sono degli indici – chiaramente – oggettivi. Infine, vi è la chiosa conclusiva, in cui si afferma che la qualità sussiste sia che si tratti di alimenti rispondenti a "*requisiti minimi*" sia di "*prodotti di prima qualità*": così, la Commissione appare plasmare un nuovo e insolito concetto di qualità, quasi "*eterea*" o "*immanente*", che sembra, cioè, sussistere per l'intero settore alimentare europeo, senza – in via di prima approssimazione – nessuna distinzione di sorta.

Dato questo – eufemisticamente – confuso *incipit*, non ci si può stupire che, in seguito alla pubblicazione del Libro Verde la dottrina[97] avesse sin da subito dubitato che la Commissione possedesse una chiara visione del concetto di "*qualità*", osservando che, se da una parte la qualità veniva individuata quale *quid pluris* per vincere la gara concorrenziale, dall'altra la Commissione faceva consapevolmente riferimento ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare (art. 1 del Libro verde), di tutela ambientale (artt. 1, 3.2 e 8), benessere degli animali (artt. 1 e 8.1), bassa soglia dei residui dei pesticidi (art. 1), che sono, com'è noto, requisiti obbligatori per la commercializzazione dei prodotti nel mercato europeo[98], nonché a modalità di produzione dei prodotti e a modalità di comunicazione dell'identità dei prodotti anch'esse obbligatorie per tutti gli operatori del settore alimentare continentale[99].

Detta interpretazione dottrinale aveva poi trovato pragmatica conferma nel c.d. "*Impact assessment report*"[100] – redatto dalla Commissione successivamente alla chiusura dell'indagine pubblica scaturita in seguito alla pubblicazione del Libro Verde – considerando le risposte ricevute. Nel report *de quo*, infatti, si specificava che con il termine "*qualità*" dei prodotti agricoli si intendono sia le "*caratteristiche dei prodotti*" (proprietà fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche – dimensioni, conformazione, sapore, aspetto, ingredienti, *etc.*), sia le "*modalità di produzione*" (metodo di produzione, tipo di allevamento, tecniche di lavorazione utilizzate, luogo di produzione e/o di trasformazione, *etc.*)[101], mentre venivano espunte dalla relativa nozione l'"*igiene*", la "*sicurezza*" e la "*salute*", considerate piuttosto come requisiti minimi pretesi dalla produzione dei prodotti agricoli unitamente alle regole di nutrizione, di benessere e

qualità dal punto di vista della sicurezza e della salubrità, ma non soddisfare le esigenze di sostenibilità ambientale o di etica. In questo senso, la qualità degli alimenti è una dimensione complessa e multidimensionale che richiede un approccio integrato e olistico.

97 A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi, in Rivista di diritto alimentare, cit.*, p. 5.

98 Riguardo alla sicurezza alimentare, *cfr.* il Reg. (CE) n. 178/2002, *i.e.* il Regolamento europeo sulla sicurezza alimentare, nonché il c.d. "*pacchetto igiene*", di cui ai Regg. 852, 853, 854, 882 del 2004; a proposito della tutela ambientale, invece, si veda, *inter alia*, il Reg. (CE) n. 1907/2006, che stabilisce le procedure per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; relativamente al benessere degli animali, *v.* la Direttiva CE n. 58 del 1998, che stabilisce i requisiti minimi per la protezione degli animali da allevamento, oltre alla Direttiva CE n. 119 del 2008, che prevede norme specifiche per la protezione dei suini; infine, con riferimento ai pesticidi, si veda il Reg. (CE) n. 396/2005, che stabilisce i limiti massimi di residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi di origine vegetale e animale.

99 A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi, in Rivista di diritto alimentare, cit.*, p. 6.

100 L'"*Impact Assessment Report*" (IAR) è uno strumento utilizzato dalla Commissione europea per valutare gli effetti economici, sociali e ambientali di una proposta legislativa o di un'iniziativa politica. In questo caso, l'IAR è stato redatto in seguito alla chiusura dell'indagine pubblica scaturita dalla pubblicazione del Libro Verde, al fine di valutare l'impatto delle diverse opzioni proposte per la revisione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, *et al. Cfr.*, in argomento, C.A. DUNLOP, *Impact Assessment and the EU: The Role of the European Parliament*, 2016; C.A. DUNLOP – M. RADAELLI, *Impact Assessment in the EU: The State of the Art and the Art of the State*, 2013.

101 A. GERMANÒ, *Le politiche europee della qualità alimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, n. 3, 2009, p. 3.

di trasporto degli animali, fitosanitarie e di rispetto dell'ambiente. Questa analisi aveva, pertanto, consolidato la sensazione che il concetto di "*qualità*" presente nella mente della Commissione, contrariamente a quanto affermato in sede di Libro verde, fosse totalmente incentrato sulle caratteristiche identificative e sui requisiti minimi piuttosto che sul c.d. *quid pluris*[102].

A tali critiche se ne sono poi aggiunte altre, provenienti da una parte della dottrina[103], che ha causticamente rilevato come il Libro verde in commento non sia tanto un libro verde sulla "qualità", quanto piuttosto un libro verde sulla "*comunicazione*". Si è già avuto modo, infatti, di sottolineare che l'approccio della Commissione al documento in questione è stato lacunoso, dal momento che ha inteso accomunare elementi dell'oggetto (le norme di prodotto), del processo (i requisiti di produzione) e di controllo e garanzia (i sistemi di qualità)[104], creando il curioso *melting pot* di cui si è detto poc'anzi. Ma a questa confusione si accompagna anche una sostanziale assenza di attenzione ai requisiti di qualità legati all'origine produttiva del prodotto e alla sua storia, e invece un'attenzione quasi esclusiva a contenuti disciplinari legati alla comunicazione sul mercato[105].

Con ciò, non si intende enunciare che la comunicazione al pubblico dei consumatori delle caratteristiche dei prodotti alimentari non sia un aspetto rilevante da considerare; anzi, proprio perché una *pars* fondamentale della qualità "*soggettiva*" attiene al parametro di soddisfazione del consumatore, risulta evidente come la qualità possa fuoriuscire dal prodotto stesso, coinvolgendo anche elementi

[102] M. GIUFFRIDA, *Declinazioni della qualità alimentare nelle regole europee*, *cit*., p. 27.
[103] F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, 4° ed. 2020, p. 310.
[104] Si presti attenzione alla circostanza che, come indicato dalla dottrina (*cfr.* F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo, cit.*) il titolo stesso del documento è "*norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*", palesando una chiara incertezza contenutistica da parte della Commissione all'interno del documento *de quo.*
[105] F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo, cit*., *ibidem.*

ultronei, come la confezione[106], l'aspetto estetico[107] o l'attività di *marketing* afferente al prodotto[108]. A tal proposito, quantunque il consumatore acquisti e utilizzi un prodotto destinato al proprio sostentamento, intrattenendo "*un rapporto intimo con il cibo*"[109], esso sconta comunque un *deficit* di informazione, che diventa sempre più cruciale nella misura in cui diviene progressivamente più lungo il percorso dai campi alla tavola[110]. Tutto ciò riguarda, però, la fase finale della commercializzazione, relativa al consumo dei prodotti, appunto, *alimentari*, ovverosia l'unica in cui il consumatore ricopre un ruolo da protagonista: tale è la fase che in definitiva costituisce l'oggetto di indagine del Libro Verde, poiché "*non conta la qualità del prodotto se nessuno ne è a conoscenza*"[111].

A contrario, il Libro Verde non si interessa al rapporto tra produttori agricoli e industria di trasformazione e al rapporto tra produttori agricoli e gli intermediari di acquisto all'ingrosso [112], trascurando così i prodotti "*agricoli*"[113] *tout court*. Dette carenze, però, non sembrerebbero frutto del caso o dell'imperizia dei redattori, quanto semmai frutto di una cristallina volontà politica, tesa a privilegiare il

---

[106] La rilevanza della confezione si coglie soprattutto considerando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2019, in causa C-614/17, c.d. caso "*Queso manchego*", che formerà oggetto di analisi al Cap. 3.2.4 del presente lavoro. In detta pronuncia, la Corte ha evidenziato che l'uso di elementi visivi e testuali sulla confezione di un prodotto non Dop che richiamino una zona geografica protetta può costituire una violazione dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012. In particolare, la Corte ha affermato che "*in linea di principio non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione*" (p.to 22 della sentenza). *Cfr.*, a proposito, dottrina nazionale spagnola: J.C. TORREBLANCA CORTÉS, *El uso de la marca manchego en los quesos fuera de la Denominación de Origen Protegida "Queso Manchego" tras la sentencia del TJUE de 23 de enero de 2019*, in *Revista General de Derecho Europeo*, n. 47, 2019; A.M. RAMOS MARTÍN, *La polémica por la denominación del queso manchego: Sentencia del TJUE de 23 de enero de 2019*, in *Revista de derecho alimentario y agroalimentario*, n. 77, 2019; A. FERNÁNDEZ RUIZ, *La sentencia del TJUE en el caso Queso Manchego*, in *Revista española de derecho europeo*, n. 72, 2019; M.A. CASADO GARCÍA, *La marca "Queso Manchego" tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de enero de 2019*", in *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n. 42, 2019.

[107] L'aspetto estetico del prodotto assurge ad autonoma rilevanza anche in materia di protezione delle Dop e Igp, come dimostrato dalla sentenza sul formaggio "*Morbier*", *i.e.* la Sentenza della Corte di Giustizia del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS* (*v.*, *infra*, Cap. 3.2.4.). Ivi, la Corte ha stabilito che integra l'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 il contegno di un produttore di formaggio che, pur non replicando o evocando la denominazione protetta "*Morbier*" nel nome del proprio prodotto, commercializzi un formaggio che abbia un aspetto esteriore identico a quello protetto dalla Dop in parola (recante una striscia nera che percorre longitudinalmente la forma di formaggio). La Corte, sul punto, interrogandosi sull'estensione della nozione di "*evocazione*" (uno dei contegni vietati dal Regolamento), stabilisce che "*il criterio determinante sia quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP*" (p.to 26 della sentenza). Di conseguenza, anche una "*equivalenza estetica*" tra i due prodotti integrerebbe un contegno evocativo, non tanto della denominazione in sé e per sé, quanto piuttosto del prodotto protetto dalla denominazione in questione (ciò costituirebbe, pertanto, una violazione "*indiretta*" dell'art. 13 del Regolamento). Con riferimento alla sentenza "*Morbier*", mi sia consentito di rinviare ad A. BARDI, *La tutela delle Dop e Igp contro il maquillage parassitario dei prodotti generici alla luce del caso "Morbier"*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, II, 2021.

[108] Come sottolineato dalla migliore dottrina, il *marketing* può essere utilizzato per trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto: "*la diffusione di immagini o di segni che richiamano le denominazioni di origine può trarre in inganno il consumatore sulla provenienza effettiva del prodotto*" (così M. TAVASSI, *Il diritto dell'Unione Europea della tutela delle denominazioni di origine*, in *Diritti Comparati*, n. 2/2015, p. 584). Infatti, "*la mancata corrispondenza tra le informazioni riportate sulla confezione e le effettive caratteristiche del prodotto alimentare costituisce un problema di primaria importanza sotto il profilo della tutela del consumatore*" (L. ALBANESI, *Il sistema di tutela della qualità agroalimentare in Europa*, in *Quaderni di diritto agrario*, n. 33/2018, p. 110).

[109] F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, *cit.* p. 311.

[110] D. GADBIN, *La qualité de la production du produit de base en droit communautaire agricole*, in *Le produit agro-alimentaire ety son cadre juridique communautaire*, 1996.

[111] E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, *cit.*, p. 499.

[112] F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, *cit.*, *ibidem*.

[113] Per tali intendendosi i prodotti come si presentano in seguito alla fase di raccolta dei frutti vegetali o animali, a conclusione del ciclo di produzione primaria (*Cfr.* F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, *cit.*, *ibidem*).

momento di commercializzazione e consumo dell'alimento, disinteressandosi delle fasi precedenti e tralasciando elementi caratterizzanti della qualità dei prodotti agricoli. Pertanto, anche se le regole di comunicazione sul mercato (inerenti, *inter alia*, anche al *labelling*, ai segni distintivi, alla pubblicità, *etc.*) hanno un peso preponderante ai fini della dislocazione di interessi e di attribuzione di valore in capo all'uno o all'altro dei protagonisti del sistema agro-alimentare, se a queste non si accompagni una consapevole valorizzazione degli elementi che specificatamente connotano la qualità della fase agricola della produzione (con quanto questa propone di legato al proprio radicamento territoriale)[114] si rischia di spostare l'asse della qualità in direzioni diverse da quelle propriamente agricole[115].

Colta, pertanto, la poliedricità del termine "*qualità*" e l'importanza della comunicazione commerciale orientata a tale valore, passiamo adesso ad analizzare alcune declinazioni del concetto in esame, rilevanti per introdurre l'argomento dei segni di qualità agroalimentare.

[114] F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo. cit.*, p. 312.

[115] A. JANNARELLI, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agro-alimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012 n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, p. 545; *v.* anche F. ALBISINNI, *Diritto agrario territoriale – Lezioni, norme, casi*, 2004.

1.1.3 *La qualità come patrimonio culturale immateriale*

Il nutrimento – inteso come l'insieme dei processi biologici che consentono, o che condizionano, la sopravvivenza, la crescita, lo sviluppo e l'integrità di un organismo vivente – non è l'unica funzione degli alimenti[116], dal momento che questi ultimi, come ribadisce la migliore dottrina giuridica[117], costituiscono anche una risorsa culturale[118].

Risulta infatti possibile illustrare una duplice dimensione del *food*, che si pone come un Giano bifronte: per un verso i prodotti alimentari tradizionali, in quanto rappresentativi di comunità, territori, storia e identità, sono parte integrante del patrimonio culturale (locale, nazionale e globale), e di conseguenza si pongono come *species* del *genus* beni culturali[119]; per altro verso, essi sono anche espressione di creatività, ricerca e innovazione tecnologica, *business*, e quindi presentano un palmare profilo concorrenziale e, *stricto sensu*, economico[120] (*v.*, *infra*, par. successivo).

Le due sfere – storico-sociale ed economica – potrebbero sembrare, *prima facie*, in conflitto, o comunque inconciliabili, ma per il settore dell'Agribusiness sono in realtà due aspetti complementari; anzi, sono una (la dimensione economica) il braccio armato dell'altra (la dimensione storico-sociale): tant'è che c'è chi ha parlato di "*heritagization*" [121] o "*patrimonialisation*" [122] per intendere un processo di patrimonializzazione (ergo, economico) che si fonda su una costruzione culturale del cibo come potente strumento di *marketing*[123]. Occorre infatti porre attenzione all'innovazione che riguarda i "*meccanismi di valorizzazione*" che possono accompagnare l'offerta del prodotto facendo leva sulle sue ulteriori funzioni,

---

116 V. PIERGIGLI, *Cibo e cultura: i prodotti alimentari tipici tra patrimonio culturale e industria creativa*, in *Romatrepress*, 2020.

117 Si vedano, *inter alia*, G.P. CIRILLO, *La tutela giuridica della diversità bioculturale, dieta mediterranea, Unesco*; C. GAZZETTA, *La tutela giuridica della biodiversità in quanto bene culturale*; A. ZAGARELLA, *Il patrimonio culturale immateriale e le tradizioni alimentari: verso un piano di governance per la Dieta Mediterranea patrimonio dell'umanità Unesco*, tutti in AA.VV., *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, vol. I, tomo I, 2016, rispettivamente, pp. 33 e *ss.*, pp. 85 e *ss.* e pp. 121 e *ss.*

118 Così si esprimono M. MAGLIO, *La dieta mediterranea come risorsa territoriale nell'esperienza turistica*, in *Annali del turismo*, 2022; P. BRANDUINI, *Geografia e cibo: ricerche, riflessioni e discipline a confronto*, in *Memorie geografiche*, 2022.

119 Detta considerazione è espressa in A. DENUZZO, *Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni*, in *Aedon*, 2017; V. BERLINGÒ, *Della c.d. "patrimonializzazione" del food. Spunti ricostruttivi per un inquadramento giuridico del cibo come bene culturale*, in *Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale*, 2019. Riguardo al ruolo delle indicazioni geografiche come latrici di conoscenze tradizionali, *cfr.* T.W. DAGNE, *Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy: Translating Geographical Indications for Development*, 2015; D. GERVAIS, *Traditional Knowledge: Are We Closer to the Answer(s)? The Potential Role of Geographical Indications'*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 2008; S. FRANKEL, *The Mismatch of Geographical Indications and Innovative Traditional Knowledge*, 2011.

120 Per lo sfruttamento economico dell'*allure* del cibo si veda A. CICERCHIA, *Cultura, cibo e paesaggio: lo sguardo economico*, in *Economia della cultura*, 2010.

121 C. GRASSENI, *Slow Food, Fast Genes: Timescapes of Authenticity and Innovation in the Anthropology of Food*, in *Cambridge Anthropology*, 25(2), 2005, pp. 79-94.

122 ID., *La patrimonializzazione del cibo. Prospettive critiche e convergenze "sul campo"*, in *Voci*, X: pp. 87-110.

123 In dottrina, vi è chi ha rilevato una (talvolta) eccessiva tendenza a esaltare il luogo di origine del prodotto, con chiare finalità commerciali. Detto orientamento è infatti volto a trasformare il "*locale in tipico*" e a impiegare "*legendary or mythical aspects*" della stessa tipicità, i quali rischiano di essenzializzare la cultura alimentare locale. *Cfr.*, in tal proposito, D. VITROLLES, *When Geographical Indication Conflicts with Food Heritage Protection: The Case of Serrano Cheese from Rio Grande do Sul, Brazil*, in *Anthropology of Food*, 2011, e G. CECCARELLI – A. GRANDI – S. MAGAGNOLI, *Typicality in history: tradition, innovation and terroir*, in *La typicité dans l'histoire: tradition, innovation et terroir*, 2013. Inoltre, si è osservato che l'aderenza esclusiva al luogo geografico nella costruzione del "*commodity-heritage*" tende a lasciare in ombra le molteplici differenze culturali, di classe, di genere che caratterizzano riti e abitudini alimentari, nonché fratture e conflitti all'interno delle comunità locali; *v.* C. GRASSENI, *Slow Food, Fast Genes: Timescapes of Authenticity and Innovation in the Anthropology of Food*, *cit.*

sui "*wants*" qualitativi e immateriali del consumatore[124]: il prodotto non soddisfa più solo lo scopo nutritivo, ma sollecita la sfera emotivo-emozionale tanto da poter affermare che "*all'interno del processo economico, la valutazione degli effetti (anche) della crescita del sistema produttivo agricolo e agroalimentare, in rapporto alla più complessiva qualità della vita delle persone, va oltre i tradizionali parametri che si limitavano a misurare la crescita economica*"[125].

Del resto, per noi europei, è *sine dubio* imprescindibile – anzi, naturale – ergersi a custodi della storia e dell'identità di queste tradizioni e delle loro comunità di origine, oltre a salvaguardare il paesaggio[126], ma allo stesso tempo è necessario coltivare anche il lato economico, tendente al profitto, onde evitare, *inter alia*, l'abbandono delle campagne[127], al fine di rendere competitivo il settore primario (specie in paesi come l'Italia, la cui morfologia mal si presta alla coltivazione delle c.d. *commodities* agricole)[128].

Onde inquadrare il valore "*tradizionale*"[129] dei prodotti alimentari, possiamo citare una norma italiana, *i.e.* il decreto ministeriale n. 350/1991, che ha definito come "*tradizionali*", *intra moenia*, i prodotti "*le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo*"; un'altra fonte di grado secondario – il decreto ministeriale del 9 aprile 2008 – dal canto suo, ha riconosciuto all'art. 1 che i prodotti alimentari "*tipici*" sono "*espressione, oltre che dell'inventiva, dell'ingegno e del processo di evoluzione socio-economica delle collettività territoriali italiane, anche delle tradizioni e della cultura delle regioni, delle province e in genere delle comunità diffuse sul territorio italiano*" e quindi "*costituiscono espressione del patrimonio culturale* (italiano, *ndr*) […]".

Nel diritto euro-unitario, invece, la natura "*tradizionale*" di un prodotto agro-alimentare deriva, specificatamente, dall'uso "*comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni*" (art. 3 del Reg. UE n. 1151/2012, di cui tratteremo diffusamente *infra*, Cap. 3.2.2).

---

[124] I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela, cit.,* p. 1331.

[125] F. ADORNATO*, Agricoltura, Politiche agricole e Istituzioni comunitarie nel trattato di Lisbona: un equilibrio mobile,* Relazione svolta nell'ambito della Giornata di Studio dal titolo *Il Trattato di Lisbona: quali novità per la regolamentazione dell'agricoltura e dell'alimentazione*, tenutosi a Pisa il 23 giugno 2010, organizzata dall'Osservatorio sulle regole dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, *ivi,* p. 20.

[126] Nella prima conferenza nazionale per il paesaggio, tenutasi a Roma nel 1999, è stato ribadito il ruolo dei prodotti tipici nel mantenimento del paesaggio rurale italiano, binomio che è divenuto progressivamente più ricorrente nel delineare le opportunità di sviluppo delle zone rurali. *Cfr.* D. CAVEZZALI, *L'ambiente si guarda. Gli orientamenti della Prima Conferenza nazionale per il paesaggio*, in *Rivisteweb*, III, 1999.

[127] L'obiettivo di evitare l'abbandono delle campagne da parte dei contadini è stato un tema centrale della politica agricola comune (PAC) fin dalla sua istituzione negli anni '60 (*cfr.* art. 39 TFUE). In particolare, il sostegno finanziario ai contadini ha avuto come obiettivo principale quello di garantire loro un reddito stabile e sufficiente per evitare l'abbandono delle attività agricole. In questo senso, la PAC ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenere un settore agricolo attivo e sostenibile in Europa. *Cfr.*, in argomento, S. CASSESE, *Diritto dell'agricoltura*, 2017, pp. 184-190; V. DI CATALDO, *La Politica Agricola Comune: evoluzione storica, prospettive e attualità*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, vol. 98, n. 1, pp. 69-90; A. SORRENTINO, *La Politica Agricola Comune dell'Unione Europea*, in *Il Mulino*, 2014, pp. 82-92.

[128] Tale considerazione è presente in M. ZUPPIROLI, *Mercati finanziari delle commodity agricole*, 2019.

[129] A tale riguardo, si vedano V. VADI, *Safeguarding food heritage: a human rights perspective*, in *International Journal of Cultural Property*, vol. 24, 2017, pp. 397-423; O. DE SCHUTTER, *The protection of traditional foods*, in *Intellectual Property Rights and Human Rights*, 2010; FAO, *Traditional Food Systems. A Global Perspective*, 2018.

Vi è quindi uno stretto legame tra "*tradizione*" e "*patrimonio culturale*". È ora necessario inquadrare questo secondo concetto, al fine di comprendere come il *food* possa elevarsi a "*valore culturale*"[130]. Detta attività può risultare assai complessa, dal momento che esistono molte possibili interpretazioni di questa nozione, che variano a seconda del contesto (*e.g.* nazionale, europeo o internazionale) e degli obiettivi di protezione che i vari legislatori si prefiggono[131]. Il patrimonio culturale[132], inoltre, viene comunemente distinto in materiale e immateriale, rendendo l'inquadramento *de quo* ancora più complesso.

Compiendo un maggiore approfondimento, anche i beni culturali materiali hanno, *ab imis,* un valore culturale intrinseco che è, in sé, immateriale. Inoltre, l'immaterialità dei beni culturali è legata a molteplici aspetti che vanno oltre il solo valore culturale, come l'immaterialità economica[133]. Solitamente, si ritiene che il patrimonio culturale immateriale consista in beni culturali intangibili o volatili che non hanno un supporto fisico[134], cioè quelle *res quae tangi non possunt*.

I prodotti alimentari tradizionali sono considerati parte del patrimonio culturale immateriale, anche se possiedono una materialità (in quanto beni tangibili), dato che comunque rappresentano l'identità storica e la memoria di una comunità o di una nazione. Questi prodotti sono, infatti, testimonianze di una cultura, di pratiche locali e di uno stile di vita che merita di essere conservato e tramandato ai posteri. Questa dimensione immateriale può quindi essere estrapolata dal singolo prodotto alimentare, che dunque ottiene una duplice protezione, sia in quanto *res materiale* che in quanto *res immateriale*.

L'emersione del concetto di "*patrimonio culturale immateriale*" si deve a due Convenzioni dell'UNESCO del 2003 e del 2005, rispettivamente la "*Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale*" e la "*Convenzione UNESCO per la Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali*", entrambe ratificate dall'Italia[135].

Il primo documento[136] evidenzia l'importanza del "*patrimonio culturale immateriale come fattore principale della diversità culturale e come garanzia per uno sviluppo duraturo*", oltre alla "*profonda interdipendenza fra*

---

[130] Riguardo alla capacità delle IG di trasmettere le espressioni culturali di generazione in generazione, *v.* A. ZAPPALAGLIO, *The Protection of Traditional Knowledge: What Role for Geographical Indications?*, 2014.

[131] V. PIERGIGLI, *Cibo e cultura: i prodotti alimentari tipici tra patrimonio culturale e industria creativa*, *cit.*

[132] *Cfr.* le Conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella in data 10 gennaio 2019, in causa C-614/17, p.to 20: "*ricordo che la protezione di tali denominazioni non solo costituisce un elemento strategico dell'economia dell'Unione, come espressamente enunciato al primo considerando del regolamento n. 1151/2012, ma partecipa altresì al perseguimento dell'obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale europeo, richiamato dall'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del trattato UE*". Secondo l'art. 3 par. 3 del TUE, al di sotto del quale l'AG sussume anche le IG, infatti: "*L'Unione* […] *rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo*".

[133] Su questo aspetto, *v.* in particolare A. MORBIDELLI – G. BARTOLINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, 2016.

[134] Sui beni culturali immateriali, *cfr.*, *ex multis*: A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?* in *Aedon*, I, 2014 e ID., *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, I, 2019; M. SINISI, *"Utilità culturale" e "utilità economica" dei beni appartenenti al patrimonio culturale: Intangible Cultural Heritage, sponsorizzazioni e riproduzioni*, in *Diritto e Società*, II, 2018, pp. 209-221.

[135] L. LIXINSKI, *Intangible Cultural Heritage in International Law*, in *Oxford University Press*, 2005; J. BLAKE, *Commentary on the 2003 UNESCO Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, in *Leicester: Institute of Art and Law*, 2005.

[136] L'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, con la legge 27 settembre 2007, n. 167. In argomento, possono leggersi i contributi di N. AIKAWA,

il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali". Antesignano della Convenzione Unesco è stato il programma Unesco della "*Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità*" ("*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*"), adottato nella XXIX Sessione della Conferenza Generale dell'Unesco del novembre 1997, come iniziativa a breve termine per l'azione di salvaguardia del patrimonio immateriale. Obiettivo della Proclamazione è stato il riconoscimento dei capolavori orali e immateriali del patrimonio culturale dell'umanità[137].

Distinguendo – quanto a oggetto e modalità di tutela – i beni culturali immateriali da quelli *qui tangi possunt*, la Convenzione Unesco del 2003, se da un lato offre un ulteriore argomento a sostegno della distinzione delle due tipologie di beni, dall'altro dimostra pure la loro unità ontologica, considerato che in entrambi i casi si tratta di "*beni culturali*": ciò è desumibile non solo dall'intestazione della Convenzione – dedicata, appunto, al "*patrimonio culturale immateriale*" – ma altresì dal testo della Convenzione stessa, che al primo "*Riconoscendo*" qualifica espressamente quelli immateriali come "*beni culturali*"[138]. Il Trattato Unesco non si contrappone, quindi, a quelli specificamente dettati per la tutela dei beni culturali materiali, ma si integra con questi, visto che "*gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale*"[139].

Anche in questo documento, così come nel successivo Libro verde dell'Unione europea, viene riconosciuto il ruolo fondamentale delle comunità nella salvaguardia, manutenzione e restaurazione del patrimonio culturale immateriale, minacciato dai processi di globalizzazione (che, curiosamente, viene

---

An Historical Overview of the Preparation of the Unesco International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, *in Taylor & Francis Online*, 2004, vol. 56 (I-II), pp. 137 e *ss.*; A. STAHL, *The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: a new UNESCO instrument for the protection of cultural diversity*, in *International Journal of Cultural Policy*, 2005, vol. 11, I, pp. 109-123; L. ARIZPE, *Intangible Cultural Heritage, Diversity and Coherence*, in *Unesco Digital Library*, 2004, vol. 56 (I-II), pp. 130 e *ss.*; S. SANTAGATA, *Il patrimonio culturale immateriale nella Convenzione dell'Unesco del 2003*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, n. I, pp. 155-183.; D. MUNJERI, *Tangible and Intangible Heritage: from difference to convergence*, in *Unesco Digital Library*, 2004, vol. 56 (I-II), pp. 12 *ss.*

137 A. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Amministrazione in cammino*, 2008, p. 6.

138 "*Considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo sostenibile, come sottolineato nella Raccomandazione dell'UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura*".

139 La Convenzione Unesco del 2003 riconosce la necessità di una unitaria disciplina del patrimonio culturale, anche se attraverso previsioni di strumenti distinti in funzione delle diverse tipologie di beni. La Convenzione pone per i beni immateriali un problema analogo a quello già presentatosi (poi risolto in seguito a un lungo dibattito) per i beni paesaggistici, i quali adesso risultano attratti nell'orbita del patrimonio culturale e sono destinatari di principi comuni (*cfr.* artt. 1-9 Codice dei beni culturali, D.lgs. n. 42/2004), pur se nella distinzione delle nozioni e della disciplina giuridica. Il patrimonio culturale resta dunque unico, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi: come i beni culturali tradizionali e i beni paesaggistici concorrono a formare – ai sensi dell'art. 2 del Codice – il patrimonio culturale italiano, allo stesso modo, ragionando nella logica della Convenzione Unesco del 2003, i beni culturali materiali e immateriali concorrono a formare il patrimonio culturale dell'umanità quantunque, *de plano*, esso consista in una pluralità di tassonomie che richiede per sua stessa natura diversi strumenti di tutela. Tale quota di diversità non ha, però, impedito al Legislatore internazionale di adottare una medesima nozione che ha il pregio di sottolineare l'identità e la continuità del fenomeno della produzione culturale umana, attesa "*la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali*" (2° Considerando della Convenzione Unesco 2003). *V.*, a tale proposito, A. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Amministrazione in cammino*, *cit.*, *ibidem.*

vista come il male da estirpare onde salvaguardare il proprio patrimonio culturale, mentre, in maniera diametralmente opposta, in altri settori del commercio viene incoraggiata e sostenuta)[140].

Nel testo in commento, il patrimonio culturale immateriale comprende "*prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how, strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati, riconosciuti come parte del patrimonio culturale dalle comunità, gruppi e in alcuni casi individui*". Inoltre, si sottolinea il carattere dinamico e in evoluzione del concetto stesso, poiché il patrimonio culturale immateriale viene "*costantemente ricreato dalle comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e continuità, promuovendo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana*". L'aspetto umano risulta quindi fondamentale, specie in un settore come quello agro-alimentare in cui le tradizioni hanno un influsso preponderante sui prodotti di eccellenza che oggi siamo abituati a consumare[141].

I prodotti enogastronomici, quindi, possono sì esprimere valori sociali, arrivando a rappresentare – appunto – stili di vita, riti e credenze, fino a identificare una comunità o un popolo, e di conseguenza meritano di far parte, ricorrendone i presupposti, del patrimonio culturale immateriale[142]. La Convenzione del 2003, perciò, sottolinea "*l'unità ontologica*" dei beni culturali materiali e immateriali, i quali – congiuntamente – contribuiscono a formare il patrimonio culturale dell'umanità.

Le politiche UNESCO e dell'Unione europea enfatizzano indubbiamente, dunque, la dimensione locale dell'*heritage*. Accanto all'origine geografica del prodotto alimentare, i sistemi di produzione dell'Unione sono profondamente radicati in un sapere locale e tradizionale. In questo senso, per le indicazioni geografiche è il concetto di *terroir* a rivelarsi cruciale. Secondo la definizione degli esperti dell'Istituto francese INAO[143], la prima istituzione nazionale dedicata alla protezione del *terroir*, esso consiste in "*un espace géographique délimité, où une communauté humaine a construit au cours de l'histoire un savoir intellectuel collectif de prodution, fondé sur un système d'interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble*

---

[140] *Cfr.* D. MATES, *Globalization and Its Positive Impact on Economic Growth*, in *Procedia Economics and Finance*, 2006; R.E. BALDWIN, *The Benefits of Globalization and Free Trade for Developing Countries*, in *Journal of Economic Perspectives*, 2006; R. DASS, *Globalization and Economic Growth: A Case Study of India*, in *International Journal of Innovative Research and Development*, 2012.

[141] Come ha avuto modo di statuire la Corte di Giustizia: "*La tutela delle denominazioni geografiche si estende alle denominazioni, comunemente chiamate indicazioni di provenienza, che siano usate per prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità. Queste denominazioni possono infatti, al pari delle denominazioni di origine, 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 e pertanto devono essere tutelate*". Così la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 10 novembre 1992, in Causa C-3/91, *Exportur SA c. Lor SA e Confiserie DU Tech* (c.d. sentenza sul "*Torrone di Alicante*"), massima n. 2. *Cfr.*, per un commento della sentenza, F. ALBISINNI, *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein*, in *Rivista di diritto agrario,* 2001, II, pt. 2, pp. 101-150.

[142] Fanno parte della lista del patrimonio culturale immateriale, *inter alia*, i seguenti beni immateriali attinenti al cibo (tra parentesi, la data di inclusione nell'elenco): la dieta mediterranea (2013), la vite ad alberello di Pantelleria (2014), l'arte del "*pizzaiuolo*" napoletano (2017), cerca e cavatura del tartufo (2021). *Cfr. unesco.it/italiaunesco.it*. e A.G. ARABIA, *Tipicità agroalimentari e patrimonio culturale: il caso della dieta mediterranea*, Relazione al convegno "*Food Diversity between Rights, Duties and Autonomies*, Lecce, 6-7 maggio 2015, in *Agricoltura, Istituzioni Mercati*, 2014, III, pp. 46-61.

[143] L'INAO (*Institut national de l'origine et de la qualité*) è un ente pubblico francese posto sotto la supervisione del Ministero dell'Agricoltura. Si occupa, tra le altre attività, di supervisionare l'utilizzo in commercio dei segni di qualità agroalimentare vigenti in Francia. Per un approfondimento, *v.* M. ROSATI, *In Francia un unico ente per le politiche della qualità*, in *Consortium*, 2018.

de facteurs humains"[144]. Pertanto, l'unicità di alimenti provenienti da specifici luoghi viene riconosciuta come il prodotto di un complesso *milieu* storico, composto di elementi tanto naturali [145] (caratteristiche geologiche del suolo, micro-climi) quanto umani [146] (saperi e competenze estremamente risalenti, trasmessi di generazione in generazione).

Il secondo documento si concentra sul dialogo interculturale e sulla celebrazione della diversità culturale, considerate – all'unisono – *conditiones sine quibus non* per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile[147] per le generazioni attuali e future[148]. Come può desumersi dalla Convenzione Unesco 2003, il problema della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è strettamente connesso al tema della diversità culturale: la tutela e valorizzazione dell'uno non può che ridondare a vantaggio altresì della ricchezza delle diverse manifestazioni della cultura dei popoli. Essendo il patrimonio culturale immateriale formato, tra l'altro, dalle diverse espressioni artistiche, letterarie, musicali, teatrali, dialetti e lingue di comunità di minoranze, da riti e saperi tradizionali e locali (c.d. *traditional knowledge*), è evidente come la sua tutela preluda ad una corrispondente tutela delle diverse comunità sociali che formano quei beni e, dunque, ad un rispetto per le diversità delle forme di manifestazione culturale di quegli stessi gruppi[149].

La Convenzione del 2005 riconosce l'importanza del "*sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immateriale e materiale*", e statuisce che "*la cultura rappresenta un settore essenziale dello sviluppo*" e che "*gli aspetti*

---

144 *I.e.* "*uno spazio geografico delimitato, in cui una comunità umana ha costruito nel corso della storia una conoscenza intellettuale collettiva della produzione, basata su un sistema di interazioni tra un ambiente fisico e biologico e un insieme di fattori umani*". Si veda, a proposito del concetto di *terroir*, M. FERRIÈRES, *Terroir: jalons pour l'histoire d'un mot*, in G. CECCARELLI – A. GRANDI – S. MAGAGNOLI (*a cura di*), *Tipicality in history*, 2013, pp. 23-43. *V.* anche T. PARKER, *Tasting French terroir: the history of an idea*, in *Oakland: University of Carolina Press*, 2015; R. PALMA, *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell'UE e dell'OMC: "reinventare" le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, VI, 1, pp. 265-312.

145 L. BIENASSIS, *Quelle carte pour quel territoire? Op. Impossibles et nécessaires: les inventaires du patrimoine alimentaire*, in *Food & History*, 2011, IX(2); A. GEYZEN, *Food Studies and the Heritage Turn: a Conceptual Repertoire*, in *Food & History*, 2014, XXII(2), pp. 67-96.

146 L. DI FIORE, *Patrimoni di origine protetta. Le procedure di Food Labelling nelle istituzioni internazionali all'incrocio tra nazionale, globale e locale*, in *Storicamente*, XIV, 2018, n. 2.

147 "*Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali*" (Rapporto Brundtland, *Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo*, 1987). Il rapporto Brundtland (denominato anche "*Our Common Future*") è un documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome del rapporto deriva da Gro Harlem Brundtland, che ricopriva la carica di presidente della WCED nel 1987. *Cfr.* L. SALVEMINI, *Lo sviluppo sostenibile: l'evoluzione di un obiettivo imperituro*, in *ambientediritto.it*, 2020, II, pp. 124-146; A. GALLETTI, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione Europea*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2019, 62, pp. 114-122; G. WALKER, *Dal pensare globale all'agire locale. Il diritto internazionale e la sua influenza sul diritto ambientale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2002, VI, pp. 913-915.

148 In questo senso, merita anche un cenno la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, durante la 33° sessione della Conferenza Generale dell'Unesco, recepita in Italia il 19 maggio 2007 in virtù della legge di ratifica ed esecuzione del 19 febbraio 2007, n. 19. Partendo dalla necessità "*d'integrare la cultura, in quanto elemento strategico, nelle politiche nazionali ed internazionali di sviluppo*", la Convenzione Unesco 2005 mira a proteggere e promuovere l'"*interculturalità*", ossia l'interazione tra le diverse culture attraverso il dialogo e il rispetto reciproco. Tale fattore viene considerato dall'Unesco uno strumento attraverso cui "*costruire ponti tra i popoli*" (art. 1, lett. d). In argomento, G. POGGESCHI, *La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità e delle espressioni culturali" dell'Unesco entra a far parte del corpus legislativo italiano. Una novità nel panorama degli strumenti giuridici internazionali?* in *Aedon*, n. 2, 2007.

149 A. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Amministrazione in cammino*, *cit.*, p. 9.

culturali ed economici dello sviluppo assumono pari importanza"[150]. In seguito, all'art. 4, specifica che il concetto di diversità culturale "*rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono*" e si riflette "*anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati*".

Tale aspetto merita di essere sottolineato, poiché unisce le due caratteristiche ontologiche del cibo, culturale e industriale, menzionate in precedenza (*v.* par. precedente). La menzione delle "*industrie culturali*" come quelle che producono e distribuiscono beni e servizi culturali (art. 4, p.to 5) ne è una conferma. Questi beni e servizi, infatti, sono identificati come espressioni culturali indipendentemente dal loro valore commerciale[151]. Il documento poi sottolinea l'impegno degli Stati firmatari a supportare lo sviluppo delle industrie culturali nei paesi in via di sviluppo (art. 14, rubricato "*Cooperazione allo sviluppo*").

All'interno del medesimo solco tracciato dalle Convenzioni Unesco del 2003 e 2005 si pone anche la "*Convenzione-quadro sul valore del patrimonio culturale per la società*" (detta anche "*Convenzione di Faro*"), adottata dal Consiglio d'Europa[152] nel 2005. Questo documento sottolinea il rapporto tra patrimonio culturale e le comunità che lo conservano, e lo definisce come "*un insieme di risorse trasmesse dal passato che le popolazioni percepiscono come riflesso dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione*"[153].

Merita un ulteriore cenno, poi, il Reg. (UE) n. 1151/2012. In particolare, il considerando n. 1 di detto Regolamento, avente ad oggetto la salvaguardia dei regimi di qualità agroalimentare in UE, così si esprime a proposito delle produzioni eno-gastronomiche di qualità europee: "*la qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi*". Ne consegue che uno degli obiettivi ultimi

---

[150] Art. 1.5 della Convenzione. Per una trattazione analitica del documento, si rinvia a B. UBERTAZZI, *Ambiente e Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale intangibile*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2011, II, pp. 315-325; C. MAZZUOLI, *Il patrimonio enogastronomico come patrimonio culturale immateriale*, in *Rivista di diritto agrario,* 2015, III, 1, pp. 361-381.

[151] Così in V. PIERGIGLI, *Cibo e cultura: i prodotti alimentari tipici tra patrimonio culturale e industria creativa*, *cit.*

[152] Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale intergovernativa fondata il 5 maggio 1949 con sede a Strasburgo, in Francia. Attualmente, il Consiglio d'Europa ha 47 Stati membri, tra i quali tutti i paesi dell'Europa geografica tranne la Bielorussia. L'obiettivo principale del Consiglio d'Europa è la promozione e la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Europa. A tal fine, l'organizzazione ha sviluppato un vasto *corpus* di convenzioni, accordi e norme giuridiche vincolanti, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950), la Carta sociale europea (firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 13 maggio 1996) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (adottata a Strasburgo il 1° febbraio 1995). Riguardo al Consiglio d'Europa, *v.* P. DE SENARCLENS, *Il Consiglio d'Europa*, in *La Comunità internazionale*, 1997, vol. 52, n. 1, pp. 7-20. Rispetto, invece, alle Convenzioni citate, si leggano i contributi di F. BUFFA, *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2010; M. PAVARINI, *La Carta sociale europea e la Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori*, in *La Carta sociale europea. Commentario agli articoli 1-31*, 2003; P. DEGANI, *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, in *La tutela delle minoranze tra diritti individuali e diritti collettivi*, 2010.

[153] A ulteriore commento degli strumenti internazionali riportati nel testo, *cfr.* C. MAZZUOLI, *Le tradizioni enogastronomiche: un patrimonio da tutelare e valorizzare*, in *Ambiente, energia, alimentazione*, p. 106; F.E. GRISOSTOLO, *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, III, 2018, pp. 723 e *ss.*; S. BALDIN, *I beni culturali immateriali e la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle convenzioni internazionali alla normativa in Italia e Spagna*, in *DPCEOnline*, III, 2018.

della protezione dei segni di qualità agroalimentare è da ricercarsi nella preservazione del patrimonio culturale europeo e nella tutela dei consumatori, mentre prescinde, *sic et simpliciter*, da fredde logiche economiche di mercato[154].

Infine, sempre in ambito euro-unitario, merita evidenziare anche la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio con cui si è proclamato il 2018 "*L'anno Europeo del Patrimonio Culturale*". Ivi, il patrimonio culturale viene descritto come di seguito: "*è costituito dalle risorse ereditate dal passato, in tutte le forme – materiali, immateriali e digitali – ivi inclusi* […] *le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana* [...]" (VII considerando)[155]. Prima di questa decisione, in cui si può scorgere una definizione generale, il Parlamento Europeo aveva già avuto modo di sottolineare nella Risoluzione del 12 marzo 2014 sul patrimonio gastronomico europeo, che "*la gastronomia è l'insieme di conoscenze, esperienze, arte e artigianalità che consentono di mangiare in modo sano e gradevole*" (considerando R), che "*fa parte della nostra identità ed è un elemento essenziale del patrimonio culturale europeo e di quello degli Stati membri*" (considerando S), oltre che "*la gastronomia non è soltanto una forma d'arte elitaria basata sulla preparazione attenta del cibo, ma riflette anche il riconoscimento del valore delle materie prime di cui si serve, della loro qualità e della necessità di raggiungere l'eccellenza in tutte le fasi di trasformazione degli alimenti, concetto a cui è legato il rispetto degli animali e della natura*"[156].

Avendo quindi delineato, nelle righe che precedono, la dimensione identitaria del *food*, merita adesso concentrarsi sulla sua dimensione speculare, *i.e.* la sfumatura economico-concorrenziale.

---

[154] Si veda, in argomento, M. MONTANARI, *Food Is Culture*, in *Columbia University Press*, 2006; C. COUNIHAN, *Food and Culture: A Reader*, in *Routledge*, 2013.

[155] Decisione (UE) n. 864/2017 del 17 maggio 2017, relativa a "*un Anno europeo del patrimonio culturale*".

[156] Sono decisamente rilevanti anche altri passaggi della Risoluzione in analisi: "*è importante preservare i riti e le usanze legati anche alla gastronomia locale e regionale e incoraggiare lo sviluppo della gastronomia europea*" (considerando W); "*la gastronomia rappresenta una delle manifestazioni culturali più importanti dell'essere umano e che il termine non si riferisce esclusivamente alla cosiddetta «alta cucina», ma abbraccia anche tutte le espressioni culinarie delle diverse regioni e dei diversi ceti sociali, anche quelle provenienti dalla cucina locale tradizionale*" (considerando X); "*la sopravvivenza della cucina tipica è un patrimonio culinario e culturale molto spesso messo a rischio dall'invasione di cibi standardizzati*" (considerando Y); "*la qualità, la reputazione e la diversità della gastronomia europea richiedono che una quantità sufficiente di alimenti di adeguata qualità sia prodotta in Europa*" (considerando Z). Gli estratti promanano tutti dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul *patrimonio gastronomico europeo: aspetti culturali ed educativi*, consultabile in *eur-lex.europa.eu*.

1.1.4 *La qualità come strumento concorrenziale*

La "*politica della qualità*" ha rappresentato una nuova anima della politica agricola comunitaria (*v.*, *infra*, Cap. 3.2.1), acquistando sempre maggiore rilevanza nell'affermazione della competitività dei prodotti comunitari in quanto "*il futuro della nostra agricoltura si gioca sulla differenziazione dei prodotti europei e sulla promozione della loro immagine di alimenti sani e di qualità in un mercato sempre più liberalizzato e quindi sempre più concorrenziale*" [157].

La qualità – nella sua declinazione agroalimentare – oltre che come *species* del *genus* patrimonio culturale immateriale, può essere anche vista dai *policy makers* come uno strumento concorrenziale, in particolare per contrastare la globalizzazione dei mercati[158].

Generalmente, però, il pubblico è portato a ritenere i prodotti agricoli semplicemente, o almeno primariamente, come semplici materie prime e, in quanto tali, scarsamente o per nulla differenziabili[159]. Nel caso delle materie prime, l'elemento di gran lunga dominante nella competizione è, ovviamente, il prezzo. Ciò non implica però, necessariamente, che non vi siano anche specifiche richieste da parte degli acquirenti in termini di particolari caratteristiche di prodotto o del processo produttivo; tuttavia, la rilevanza di queste rispetto al prezzo finale è solitamente molto limitata; ne consegue una fortissima sostituibilità tra produttori, aree produttive e paesi di provenienza. In altri termini, si parla anche in questo caso di "*qualità*" ma nel senso di "*rispetto di standard minimi*" o di "*caratteristiche particolari*": ciò non è in grado di influenzare in modo significativo il prezzo finale.

La qualità, in questi casi, tende a riferirsi semplicemente al rispetto di determinati parametri di natura chimico-fisica, biologica, tecnologica, *etc.* Si tratta cioè, soprattutto, se non esclusivamente, di caratteristiche misurabili che tendono quasi inevitabilmente a divenire prerequisiti piuttosto che attributi migliorativi[160], specie dal punto di vista degli scarsissimi effetti che essi sono in grado di generare sul prezzo al quale questi prodotti agricoli vengono scambiati. In questi casi, per l'agricoltore, esistono poche alternative se non quella di allinearsi[161], con i minori costi e la migliore efficacia possibile, alle richieste dei mercati, sempre prestando la massima attenzione alla dinamica dei costi che resta quella decisiva per la competitività. Spesso, infatti, in questo contesto competitivo, la qualità permette semplicemente "*l'accesso al mercato, l'accesso al sistema della trasformazione, piuttosto che un premio di prezzo*"[162]. Questa impostazione è agevolmente applicabile al settore delle c.d. *commodities* agricole, per tali intendendosi le materie prime o

---

[157] F. GENCARELLI, *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in *Rivista di diritto alimentare*, I, 2009, pp. 50 e *ss.*

[158] F. ALBISINNI, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2018, I, pp. 16-44.

[159] ISMEA, *La qualità come strategia per l'agro-alimentare italiano*, 2006, p. 7.

[160] *Cfr.* A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi, cit.*, p. 2.

[161] Nella situazione suesposta, gli agricoltori ricoprono *sine dubio* il ruolo di *price-takers*, e non di *price-makers*. Detti concetti sono enucleati, *inter alia*, in J. SWINNEN, *The Economics of Agricultural Markets*, in *Oxford University Press*, 2018; P. LLOYD, *Agricultural Price Analysis and Forecasting: An Economic Approach*, in *Routledge*, 2019.

[162] ISMEA, *La qualità come strategia per l'agro-alimentare italiano*, *cit.*, *ibidem.*

altri beni standardizzati, facilmente stoccabili e conservabili nel tempo, adatte a un'ampia e facile commercializzazione[163].

È possibile, però, enucleare una differente interpretazione di qualità agro-alimentare, incentrata non solo sulla sicurezza alimentare e sul rispetto di standard minimi (che comunque costituiscono un presupposto indefettibile), quanto sul legame con un particolare territorio e con determinate tradizioni e culture. In particolare, dove le condizioni ambientali si intrecciano con sedimentazioni storico-culturali[164], la vocazione alla qualità è tenuta alta dal pregio delle materie prime e da prodotti tradizionali diversificati e con un "*forte contenuto di tipicità*"[165]. Al fine di valorizzare le specialità tradizionali, sono principalmente diffuse strategie collettive – in quanto caratterizzate dall'aggregazione di una pluralità di soggetti – dato che puntare sulla qualità richiede una serie di funzioni aziendali complesse, compresa quella di comunicazione[166], che hanno tutte l'obiettivo di rendere riconoscibile il prodotto e fornire informazioni e rassicurazioni al consumatore circa la sua qualità, ma che non sempre sono alla portata delle imprese di minori dimensioni (in specie operanti nel settore agroalimentare), che solo grazie a tali forme di aggregazione riescono a ottenere una visibilità che altrimenti non potrebbero avere[167].

Si può parlare in questo caso di "*qualità come necessità*", nel senso che l'unica – vera – opportunità che hanno i paesi membri dell'Unione europea di continuare a operare nel settore primario risiede proprio nel perseguimento di una politica qualitativa, che si concentri sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti e non sul loro numero (*i.e.* quantità) e/o sul loro prezzo.

Come già esposto, il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli si apre, *inter alia*, con le seguenti parole: "*L'arma più potente di cui dispongono gli agricoltori dell'UE per far fronte alla concorrenza dei paesi emergenti è la qualità*". Tramite tale interpretazione si sottolinea appunto il ruolo della qualità come strumento di *policy* in mano al Legislatore europeo, in chiara prospettiva teleologico-funzionalistica. Non a caso una delle

---

163 A livello globale, le preminenti *commodities* agricole (denominate anche *soft commodities*) sono le colture cerealicole, da olio e da proteine, alcune colture da radice, da tubero e da fibra, the, caffè e cacao. Tra le prime 20 *commodities* (in termini di quantitativi prodotti) ve ne sono quattro di origine animale (latte e carni) e tra quelle vegetali occupano i primi posti in classifica i cereali (*in primis*, mais, riso e frumento). I principali paesi produttori di *commodities* agricole sono Cina, India, Brasile e USA. *Cfr.* AA.VV., *Le grandi commodities agricole*, in *waterandfoodsecurity.org*, 2013; C. MITCHELL, *Commodities: The Legal Framework*, in *Hart Publishing*, 2016.

164 Questa dicotomia tradizione-territorio è proprio ciò che conferisce al prodotto alimentare le caratteristiche organolettiche che lo rendono preferibile al pubblico di consumatori di un determinato *outlook* merceologico (si pensi al caso del vino, prodotto, per eccellenza, che deve le sue caratteristiche organolettiche al luogo ove venga coltivata la vite). *Cfr.* J.M. GARCÍA-GALLEGO – M.L. LOUREIRO – A.P. PÉREZ Y PÉREZ, *Geographical Indications and Environmental Sustainability: A Case Study Approach*, in *Routledge*, 2019.

165 A. CARBONE, *La valorizzazione della qualità agroalimentare: diverse strategie a confronto*, in *Agriregionieuropa*, II, 5, 2006.

166 A tale riguardo, la dottrina ha osservato che: "*Spartendosi i costi fissi per il marketing* […]*, i regimi di indicazioni geografiche (IG) possono permettere ai piccoli produttori di alta qualità di sopravvivere anche se non possono permettersi di sviluppare una strategia di comunicazione relativa a un marchio individuale*". Così G. MOSCHINI – L. MENAPACE – D. PICK, *Geographical indications and the competitive provision of quality in agricultural markets*, in *American Journal of Agricultural Economics*, 90(3), 2008, pp. 794–812.

167 L'art. 3.1, n. 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012 definisce il "*Gruppo*" come "*qualsiasi associazione a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori e trasformatori che trattano il medesimo prodotto*". Riguardo al ruolo dei Consorzi nella salvaguardia dei prodotti Dop e Igp, *v.* E. GUADAGNO, *I Consorzi di tutela e gli organi di certificazione dei vini di qualità*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, II, 2, pp. 133-136; A. TOMMASSINI, *Il ruolo polivalente dei consorzi: dalle funzioni socio-economiche e territoriali alla tutela e promozione delle produzioni di qualità*, in *Rivista di diritto agrario,* 2020, III, pt. 1, pp. 644-672; R. RICCI CURBASTRO, *Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, I, pp. 5 e *ss.*

prime parole che si rinvengono nel documento è proprio "*arma*", che richiama la "*guerra*", o comunque uno "*scontro*"[168], e gli antagonisti in questo scontro, anche se mai espressamente nominati nel Libro Verde, sono agevolmente individuabili: la Commissione, infatti, si riferisce ai grandi produttori di *commodities* agricole, cioè a paesi come la Cina, l'India o il Brasile, i quali, grazie alla globalizzazione "*incalzante*" – come viene definita nell'*incipit* del documento – e all'incredibile progresso registrato nell'industria della logistica su vasta scala, stanno esercitando "*una pressione crescente sugli agricoltori dell'Unione europea*", i quali ovviamente non possono competere con il basso costo dei prodotti importati da detti paesi; e questa "*guerra*", o, come si potrebbe più placidamente definire, questa "*sfida*" di matrice concorrenziale, si gioca su molteplici piani[169].

Alla luce di quanto sopra riportato, pertanto, la tutela della qualità dei prodotti agricoli viene – correttamente – considerata la via maestra da seguire per compensare i maggiori costi che caratterizzano le produzioni agricole europee (*in primis*, italiane), oltre ad altre carenze strutturali[170]. L'apparato imprenditoriale del nostro paese relativo all'*agribusiness*, infatti, è plasmato dalla contemporanea sussistenza di tre caratteristiche ontologiche: la struttura morfologica del territorio, la polverizzazione delle imprese (si suole parlare, infatti, di micro e di piccola impresa), la presenza di un patrimonio gastronomico risalente nel tempo. Questo tripode, com'è agevole comprendere, rende quasi obbligato il ricorso ad una strategia commerciale che punti sulla qualità piuttosto che sulla quantità, e il medesimo ragionamento si applica alla quasi totalità dei paesi europei, soprattutto di area mediterranea.

Come conseguenza, la Pac (*v.*, *infra*, Cap. 3.2.1), sin dagli anni '90 del secolo scorso, ha operato un perspicuo *revirement*, abbandonando la propria *policy* di massivo sostegno alla produzione (logica "*quantitativa*") a favore di una politica legata alla sicurezza e qualità agro-alimentare (logica "*qualitativa*")[171]. Di tale cambiamento è testimone il Reg. (CE) n. 1698/2005, che, al considerando n. 28, esplicita il

---

[168] Si esprime, a tal proposito, con il termine "*battaglia*", K.W. WATSON, *Reign of Terroir. How to Resist Europe's Efforts to Control Common Food Names as Geographical Indications*, in *Cato Institute*, 2016, pp. 1–15.

[169] Il primo terreno di scontro in cui si fronteggiano gli Stati europei da una parte (con particolare riferimento ai paesi mediterranei) e gli stati privi di un valido apparato normativo di tutela delle eccellenze gastronomiche dall'altra è – inevitabilmente – quello relativo alle negoziazioni internazionali, con particolare riferimento alle negoziazioni in sede WTO. Un esempio lampante lo offre proprio l'accordo TRIPs (*v.*, *infra*, Cap. 4.1.2) che, all'art. 24 co. 4, prevede che, in relazione ai vini, i produttori non dovranno cessare l'utilizzo di una IG, anche qualora non rispettino i requisiti del disciplinare di produzione, se abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuativo per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti affini nel territorio di uno Stato Membro *a*) per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 o *b*) in buona fede prima di tale data. Detta norma, certamente iniqua per i produttori europei, corrisponde ad un chiaro compromesso politico. *V.* C. CORREA, *Intellectual Property Rights, the WTO, and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options*", in *Zed Books*, 2000; A. CAVANI, *Proprietà Intellettuale e Accordo TRIPS: aspetti sistemici, settoriali e comparati*, 2010; F. CARINCI, *I diritti di proprietà intellettuale nel commercio internazionale*, 2003.

[170] Per un commento esaustivo in argomento si vedano A. BONFIGLIO – A. CORSI, *L'agricoltura italiana tra crisi e sviluppo: una rassegna critica della letteratura recente*, in *Politiche agricole*, 2019; M. CAROLI – C. CECCARELLI, *La competitività dell'agroalimentare italiano: una panoramica su alcune problematiche*, in *Rivista di Economia Agraria*, 2016; D. SARTOR, *Competitività dell'agricoltura italiana e politiche di sviluppo rurale*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2010.

[171] *V.* A. BUCKWELL – S. DAVIDOVA, *The Political Economy of the Common Agricultural Policy: An Agenda for Research*, in *Journal of Agricultural Economics*, 1999; A.M. RIZZI – S. PASCUCCI, *The Role of the European Union Common Agricultural Policy in Structural Change*, in *Journal of Food Products Marketing*, 2014; P. SCKOKAI – D. MORO – M. VIGANI, *The Common Agricultural Policy after the Fischler Reform*, in *Agricultural Economics*, 2008.

principio secondo cui sia "*necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai* […] *sistemi di qualità*", di modo da poter integrare il reddito degli agricoltori[172].

Come sottolineato dal Libro verde, infatti, si è accresciuta negli anni l'attenzione dei consumatori per la qualità agroalimentare; il pubblico si è mostrato disponibile a pagare un prezzo più elevato per i prodotti agricoli di qualità anche in periodi di grave crisi economica, dimostrando così che nel settore di riferimento i consumatori tendenzialmente tendono a non risparmiare in favore della qualità[173]; si suole dire, a tal proposito, che la qualità "*non va in crisi*", contrariamente a quanto si potrebbe pensare (secondo un'istintiva equazione "*crisi ergo risparmio*")[174]. Anche in periodi di stagnazione economica e di aumento generale dei prezzi, infatti, si è osservata una tendenza di segno inverso nei consumatori, tesa a "*spendere di più ma a spendere meglio*", privilegiando la qualità nell'alimentazione[175].

Inoltre, i prodotti agroalimentari possiedono un'influenza "*psicologica*". Nel mondo globalizzato, i prodotti alimentari e i segni che li identificano come provenienti da un determinato territorio rappresentano un ponte per ricollegarsi alla propria cultura e garantiscono la persistenza di questo legame. Non esiste, infatti, nessun altro prodotto che abbia un legame così forte con il proprio territorio di provenienza come il bene agroalimentare, e questo legame può essere sfruttato come collettore di clientela, grazie a un corretto *marketing* che evochi nei consumatori sensazioni positive e nostalgiche. Infatti, alla "*politica di qualità agroalimentare*" contribuisce fortemente il consumatore che non è disposto a rinunciarvi, data l'alta sensibilità ai prodotti e ai segni in grado di offrire un valore di "*ricongiungimento*" con la cultura di origine[176] e con un determinato territorio. Questo legame, tuttavia, deve essere opportunamente tutelato a livello internazionale, perché il rischio che si corre è che si verifichi una "*globalizzazione*" anche dei fenomeni di contraffazione[177].

Vi è poi un ulteriore effetto negativo di questa impostazione. Gli attori locali – imprenditori, istituzioni locali, associazioni culturali e di categoria – contribuiscono a creare una struttura

---

[172] L'incremento dei redditi degli agricoltori costituisce uno degli obiettivi cardine della PAC, contenuti nell'art. 39 TFUE: "*Le finalità della politica agricola comune sono*: […] b) *assicurare* […] *un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura*".

[173] Secondo uno studio condotto da *Euromonitor International* nel 2020, i consumatori nel settore alimentare dimostrano una tendenza a privilegiare la qualità dei prodotti rispetto al risparmio economico. Questa preferenza per prodotti di alta qualità, sostenibili e salutari riflette un cambiamento di mentalità tra i consumatori, che attribuiscono maggiore importanza alla qualità alimentare rispetto al prezzo. Tale evidenza suggerisce che nel settore alimentare i consumatori sono disposti a spendere di più per garantirsi una migliore esperienza di consumo. *Cfr.* Euromonitor International, *Consumer Trends in the Food and Beverage Industry*, 2020. Altre ricerche dimostrano che i prodotti designati da una Dop o Igp vengono venduti a un prezzo anche doppio rispetto al normale. *V.* AA.VV., *Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*, 2012.

[174] G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale*, in *Repository Unipr*, p. 24.

[175] Una ricerca statistica ha dimostrato che, in media, il prodotto Dop ha un prezzo più alto dell'11,5% rispetto ad un prodotto non Dop, e che le esportazioni di prodotti Dop aumenterebbero dell'11,4% se i consumatori extra-UE apprezzassero il marchio Dop quanto i consumatori UE. *Cfr.* V.S. DUVALEIX-TREGUER – C. EMLINGER – C. GAIGNE – K. LATOUCHE, *On the competitiveness effects of quality labels: evidence from the French cheese industry*, in *CEPII*, 2018.

[176] Si veda sul punto E. MONTELIONE, *La produzione agro-alimentare di qualità come bene culturale,* in *Rivista di diritto agrario*, 2000, I, pp. 462 e *ss*.

[177] G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale. cit.*, *ibidem*.

narrativa *bottom-up* sull'autenticità del proprio cibo, al fine di renderlo *appealing* per istituzioni e pubblico globale; nondimeno, la promozione dei prodotti e delle tradizioni del territorio conduce così a una sorta di c.d. "*mercificazione della località*" attraverso precise strategie di comunicazione commerciale[178]. Come rovescio della medaglia, infatti, i modelli alimentari locali vengono caratterizzati come "*tradizionali*"[179] e presentati come condivisi da intere comunità, adombrando significative differenze sociali, etniche, religiose, presenti all'interno delle stesse. Questa tendenza a trasformare il "*locale*" in "*tipico*"[180] e l'uso del "*legendary*" o "*mythical aspect*"[181] della stessa tipicità rischiano, secondo alcuni autori, di essenzializzare la cultura alimentare locale. L'aderenza esclusiva al luogo geografico nella costruzione del "*commodity-heritage*"[182], infatti, tende a lasciare in ombra le molteplici differenze culturali, di classe, di genere che caratterizzano riti e abitudini alimentari, nonché fratture e conflitti all'interno delle comunità locali.

L'aspetto concorrenziale della qualità agroalimentare, che quindi – alla luce di quanto precedentemente esposto – rappresenta una fondamentale "*arma*" per i produttori europei, introduce anche il succedaneo argomento dell'origine dei prodotti agricoli, dal momento che, se il consumatore è disposto a pagare un sovra-prezzo per i prodotti che devono ad un determinato luogo le proprie caratteristiche organolettiche o una data reputazione, bisogna accertare cosa significhi l'espressione "*origine*" del prodotto, e in cosa eventualmente si differenzi dai concetti di "*luogo di provenienza*", "*paese d'origine*" *et al.*

---

178 C. GRASSENI, *Slow Food, Fast Genes: Timescapes of Authenticity and Innovation in the Anthropology of Food*, *cit.*

179 Termini che, fra l'altro, non hanno trovato in dottrina una definizione unanime: "*Origine, tipicità e qualità dei prodotti agro-alimentari sono termini ancora oggi non del tutto definiti, e privi di univoco significato sotto il profilo giuridico*"; così F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, I, pp. 23 e *ss.*, che ricorda anche come si sia parlato di "*mistero dell'origine*", secondo l'espressione di J.P. BRANLARD, *La reconnaisance et la protection par le Droit des mentions d'origine gèographique comme èlèment de qualità des produits alimentarires*, in *Revue de droit rural*, 1995, p. 409.

180 D. VITROLLES, *When Geographical Indication Conflicts with Food Heritage Protection: The Case of Serrano Cheese from Rio Grande do Sul, Brazil*, in *Anthropology of Food*, 2011.

181 G. CECCARELLI – A. GRANDI – S. MAGAGNOLI, *Typicality in history: tradition, innovation and terroir/La typicité dans l'histoire: tradition, innovation et terroir*, in *Peter Lang*, p. 16.

182 C. GRASSENI, *Slow Food, Fast Genes: Timescapes of Authenticity and Innovation in the Anthropology of Food, cit.*, p. 80.

1.2 L'origine del prodotto

1.2.1 *L'attribuzione dell'origine ai prodotti alimentari*

Il luogo d'origine del prodotto, nella sua dimensione di bene giuridico di carattere "*diffuso*" o "*superindividuale*", ha acquisito nel corso degli anni una rilevanza via via maggiore, ed è stato oggetto di dibattitto in sede comunitaria per i possibili *vulnera* che una siffatta indicazione di provenienza – da accompagnare ai prodotti – avrebbe potuto causare al progetto di creazione del Mercato Unico[183].

È necessario però, subito in questa sede, operare una distinzione preliminare. L'accezione "*origine del prodotto*" si atteggia in maniera differente a seconda che si discorra di un prodotto di qualità agroalimentare, contraddistinto da un apposito segno (in sede europea, Dop o Igp), oppure di un prodotto alimentare sprovvisto di tale indicazione[184].

Nel primo caso, qualora appunto a un determinato prodotto si accompagni una denominazione di origine, l'indicazione della provenienza è indispensabile, poiché il luogo di produzione conferisce al prodotto determinate caratteristiche, e il Legislatore europeo, proprio per tutelare la storia enogastronomica continentale (anche se è la produzione mediterranea che *micat in vertice*), ha consentito – sin dal primo Regolamento in materia, *i.e.* il Reg. (CE) n. 2081/1992[185] – di accompagnare a talune dizioni proprio l'indicazione di un determinato luogo (*e.g.* "*Brunello di Montalcino*", "*Pecorino toscano*" *et al.*).

Nel caso delle Dop e Igp, infatti, ci si suole riferire, con ormai canonica definizione francese, al *terroir*, concetto che, come detto, non va tradotto letteralmente come "*territorio*", ma che comprende gli influssi climatici, territoriali e agricoli, oltre alle persone e al loro *know-how* e alle loro tradizioni[186]. L'insieme di questi fattori naturali e umani conferisce al prodotto carattere, qualità e unicità, e costituisce *condicio sine qua non* per la registrazione della denominazione come Dop o Igp (*v.*, *infra*, Cap. 2.1.2).

Il concetto di *terroir*, sul quale peraltro di basa lo scontro ideologico UE/USA[187], rappresenta quindi il fondamento delle IG dell'Unione europea, al punto che la dottrina[188] ha sottolineato come esso sia "*venuto a racchiudere l'idea europea di una connessione tra località e qualità*", e che esso possa rappresentare

---

183 *V.*, in particolare, V. RUBINO, *Sulle ragioni dell'incoerenza fra il dire e il fare: l'indicazione dell'origine degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775*, in *Diritto agroalimentare*, IV, II, 2019, p. 329.

184 F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare*, IV ed. 2020.

185 *Cfr.*, in argomento, P. GROSSI, *La tutela della qualità dei prodotti agricoli (con particolare riferimento alle nuove norme comunitarie sulla indicazione della provenienza e sulle attestazioni di specificità)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria*, 1993, IX, I, pp. 456-463; P. D'ACUNZI, *Strumenti per la qualità e industria alimentare*, in *Rassegna di diritto e tecnica dell' alimentazione*, 1993, IV-V, I, pp. 478-480; L. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, IV, pp. 488-503.

186 R. PALMA, *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell'UE e dell'OMC: "reinventare" le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, VI, I, pp. 265-312; E. CARRETTA, *Le regole europee sull'origine dell'olio di oliva: designazione nazionale e marchi nel Regolamento CE 1019/2002*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2003, IX, I, pp. 478-481.

187 *V. infra*, Cap. IV. Per un approfondimento sul tema *cfr.* T. JOSLING, *The war on terroir: Geographical indications as a transatlantic trade conflict*, in *Journal of Agricultural Economics*, 57(3), 2006, 337–363.

188 M. DEMOSSIER, *The Politics of Heritage in the Land of Food and Wine*, in W. LOGAN – M.N. CRAITH – U. KOCKEL, *A companion to Heritage Studies*, in *Chichester: Wiley-Blackwell*, 2015, p. 119.

uno strumento di promozione dell'idea di una "*Europeità basata sulla presunta unicità e risonanza storica della sua gente e dei suoi paesaggi*"[189].

In questo quadro le località, valorizzate nella loro singolarità dal sistema di *labelling*, diverrebbero dei c.d. "*building blocks*" di un'identità europea da costruire – similmente a quanto accadde per i processi di *nation building* che ebbero luogo sul continente nel XIX secolo – sulla base della sua varietà locale e regionale. In questo modo la località stessa, a dispetto della sua centralità per le indicazioni geografiche, viene "*trascesa e inglobata in un più ampio spazio identitario*"[190].

Un ragionamento specularmente diverso va invece effettuato per i prodotti alimentari che siano sprovvisti di un apposito segno di qualità agroalimentare. Per comprendere le ragioni di questa differente ottica, è necessario approfondire, *ab imis*, le *rationes* che sottostanno all'intero impianto europeo di etichettatura e *traceability* dei prodotti. Infatti, attraverso la tracciabilità, che originariamente aveva ragioni prettamente sanitarie[191], si può seguire il percorso compiuto dalla materia prima agricola in tutti i suoi passaggi e assicurare che la dichiarazione di provenienza della materia prima sia fondata su un meccanismo efficiente. La trasformazione delle finalità delle regole di provenienza della materia prima agricola è, in effetti, rilevante e cambia il senso stesso della tracciabilità; essa, pur mantenendo le sue finalità sanitarie (va sempre ricordato che è figlia, tra le altre, delle vicende della c.d. "*mucca pazza*")[192], è diventata un potenziale strumento promozionale, e dunque concorrenziale, a favore dell'agricoltura[193].

In questo paragrafo, dunque, ci concentreremo sul concetto di origine per i prodotti alimentari sprovvisti di segni di qualità, mentre affronteremo il rilevante *topic* della tutela dell'origine per i segni Dop e Igp nel capitolo successivo (*v.* 2.1.1-2.1.2), all'interno della più generale trattazione avente ad oggetto l'esposizione delle dissomiglianze e delle identità tra marchi e indicazioni geografiche.

---

189 M. DEMOSSIER, *The Politics of Heritage in the Land of Food and Wine*, *cit.*, *ibidem*.

190 L. DI FIORE, *Patrimoni di origine protetta. Le procedure di Food Labelling nelle istituzioni internazionali all'incrocio tra nazionale, globale e locale*, in *Storicamente*, XIV, 2018, n. 2.

191 M. VIVIRITO PELLEGRINO, *Sicurezza alimentare dai sistemi di autocontrollo all'applicazione del principio di precauzione*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, 2019, III, pp. 319-349.

192 Il c.d. "*morbo della mucca pazza*" (*i.e.* "*encefalopatia spongiforme bovina*"), diffusosi negli anni '90, ha avuto un impatto significativo sulla normativa europea sulla tracciabilità alimentare perché ha sollevato dubbi sulla sicurezza degli alimenti e ha messo in luce la necessità di garantire una maggiore trasparenza lungo tutta la catena alimentare. In risposta all'epidemia, l'Unione europea ha adottato una serie di misure volte a prevenire la diffusione della malattia e a proteggere la salute dei consumatori. Una di queste misure è stata la creazione di un sistema di tracciabilità che consente di identificare l'origine degli alimenti e di rintracciare i produttori in caso di emergenza sanitaria. La normativa sulla tracciabilità alimentare è stata introdotta a livello europeo con il Reg. (CE) n. 178/2002, che ha stabilito i principi e le norme generali della legislazione alimentare, la creazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'obbligo di tracciabilità lungo tutta la catena alimentare. Inoltre, il Regolamento (CE) n. 1760/2000 ha istituito un sistema, noto come "*Sistema di identificazione e registrazione degli animali*" (I&R), che prevede la marcatura di ogni bovino con un numero di identificazione unico e la registrazione di tutte le informazioni relative alla sua origine e ai suoi spostamenti lungo la catena alimentare. Ergo, il morbo della mucca pazza ha portato all'introduzione di norme più severe sulla sicurezza alimentare e sulla tracciabilità degli alimenti, al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori e la prevenzione di eventuali emergenze sanitarie. *Cfr.*, in argomento, E. TASSONE, *La tracciabilità degli alimenti nella normativa europea*, in *Rivista di diritto alimentare*, I, pp. 11-29; R. VOGEL, *Food safety and risk governance in globalized markets: comparative lessons from the EU's experience with BSE*, in *Journal of risk research*, IX, pp. 143-164; M. CASERTA, *La normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare: dalla crisi della mucca pazza al "pacchetto igiene"*, in *Rivista di diritto agrario*, III, pp. 501-517.

193 L. COSTATO, *L'origine conta: nell'alimentare e in agricoltura*, in *Rivista di Diritto alimentare*, Anno XIV, I, 2020, p. 1.

Fatta questa premessa, bisogna adesso cercare di comprendere cosa significhi il termine *origine*, non ancora totalmente definito e privo di un significato univoco sotto il profilo giuridico[194], in quanto dottrina e giurisprudenza non sono pervenute a risultati condivisi in argomento[195] e i dati normativi non sono univoci in proposito, anche alla luce dei recenti sviluppi in materia.

[194] F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari*, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – A. JANNARELLI – E. ROOK BASILE (*a cura di*), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, il diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura*, 2005.

[195] *Cfr.*, in argomento, R. VITOLO, *Il diritto alimentare nell'ordinamento interno e comunitario*, 2003; S. VENTURA, *Principi di diritto dell'alimentazione*, 2001; F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, I, pp. 23 *ss.*; A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria e internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, 2002; A. JANNARELLI, *Il diritto agrario nell'era della globalizzazione*, II ed., 2004; S. CASILLO, *Il falso è servito. Le falsificazioni del nostro cibo quotidiano*, 2001.

1.2.2 *Il concetto di "Origine"*

I dibattiti sul concetto giuridico in esame possono primariamente concentrarsi su alcune fonti normative del nostro ordinamento giuridico, che presentano meri richiami – che potremmo definire, eufemisticamente, claudicanti – alla nozione di "*origine*". Il riferimento, *in primis*, va ad alcune norme del Codice penale italiano ("*Cp*"): in particolare, l'art. 517 Cp, rubricato "*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*", considera unitariamente come bene giuridico tutelato "*l'origine, la provenienza e la qualità dell'opera o del prodotto*", senza minimamente specificare i contenuti da attribuire all'uno e all'altro termine. L'art. 516 Cp (rubricato "*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*"), invece, punisce la condotta di chi immetta sul mercato sostanze alimentari "*non genuine*", senza però precisare se il concetto di genuinità di un alimento possa ricomprendere anche l'origine dell'alimento stesso. Inoltre, l'art. 517-*bis* Cp prevede una circostanza aggravante nel caso in cui un soggetto, ponendo in essere le condotte di cui ai suddetti artt. 516-517, immetta sul mercato "*alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografia o le cui specificità sono protette da norme vigenti*".

La l.n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto, sempre nel Capo II del Codice penale "*Dei delitti contro l'industria e il commercio*", l'art. 517-*quater* (rubricato "*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*"), che punisce "*chiunque si renda autore di condotte di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, o chi introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte*", concorrendo, così, a moltiplicare le discipline, e dunque i contenuti, assegnati all'origine degli alimenti, in ragione di specifiche regole di prodotto non trasferibili alla generalità dei prodotti alimentari[196]. Ciò, senza considerare il progetto di riforma Caselli sui reati alimentari, che potrebbe comportare ulteriori stravolgimenti nell'ambito della tutela penale dell'origine dei prodotti agroalimentari, e gettare nuovi dubbi, se mai ce ne fosse bisogno, su cosa si debba intendere in diritto penale per origine dell'alimento[197].

---

[196] F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari, in Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - A. JANNARELLI - E. ROOK BASILE (*a cura di*), *Il diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura*, 2005, p. 58.

[197] Sfogliando il testo della c.d. "*Riforma Caselli*" emerge la precisa volontà politica di garantire il massimo grado di tutela al settore primario, attraverso l'inclusione dei reati agro-alimentari all'interno della pletora di reati presupposto di cui al D.lgs n. 231/2001. In particolare, l'art. 25-*bis*.2, includerebbe come reati presupposto i delitti di cui agli art. 517-*sexies* c.p. ("*Frode nel commercio di alimenti*", fino a 300 quote), 517-*septies* c.p. ("*Commercio di alimenti con segni mendaci*" fino a 300 quote), 517-*quater* c.p. ("*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*" da 100 a 400 quote), art. 517-*quater*.1 c.p. ("*Agropirateria*", da 200 a 800 quote oltre alle sanzioni interdittive); l'art. 25-*bis*.3, invece, ricomprenderebbe il riformulato art. 439 c.p. ("*Avvelenamento di acque o di alimenti*" con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività da 1 a 2 anni), l'art. 440 c.p. "*Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali*" con sanzione pecuniaria da 500 a 800 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività da 1 a 2 anni, l'art. 440-*bis* c.p. "*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*" con sanzione pecuniaria da 300 a 600 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività da 6 mesi a 1 anno, l'art. 440-*ter* c.p. "*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*" e l'art. 440-*quater* c.p. ("*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*", con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a 6 mesi), art. 440-*quater* c.p. ("*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*", con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a 6 mesi), il nuovo delitto ex art. 445-*bis* c.p. ("*Disastro Sanitario*" con sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività da

Lo smarrimento risulta ancora più manifesto sol che si considerino – in ambito europeo – le embrionali Direttive CE che nel periodo intercorrente tra gli anni '70-'00 hanno tentato di far luce, *ex professo* o *incidenter tantum*, sul concetto di origine. Infatti, dato che all'inizio del periodo citato non erano previsti precisi obblighi in merito all'indicazione dell'origine dei prodotti in nessuno dei regolamenti relativi ai principali settori produttivi, sul tema imperava un certo arbitrio dei legislatori nazionali, in virtù dei principi di attribuzione e di sussidiarietà[198]. Sussisteva, dunque, una "*forte necessità di armonizzazione*"[199].

Tuttavia, la congerie di provvedimenti normativi che si sono succeduti in questo spazio temporale ha, probabilmente, ingigantito il problema invece di risolverlo, coniando nuovi paradigmi definitori il cui coordinamento con il concetto di origine risultava complesso. Ad esempio, la Direttiva (CEE) n. 112/79 del 18 dicembre 1978, relativa al "*ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità*", citava al proprio interno la formula "*origine o provenienza*", senza ulteriore specificazione sulla definizione dei lemmi ivi contenuti né sulla loro eventuale distinzione: "*L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono* […] *essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare* […] *l'origine o la provenienza*" (art. 2, par. 1, lett. a, p.to 1 della Direttiva).

La Direttiva (CEE) n. 450/84 del 10 settembre 1984, invece, relativa al "*ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di pubblicità ingannevole*", fa un ulteriore, e differente, riferimento alla "*origine geografica o commerciale*"[200] dei prodotti, mentre la Direttiva (CEE) n. 104/89 del 21 dicembre 1988 relativa al "*ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri di marchi d'impresa*" utilizza la – ancora differente – espressione "*provenienza geografica del prodotto o del servizio*"[201].

---

1 a 2 anni) e infine le ipotesi colpose di cui all'art. 452 C.p. con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a 6 mesi. *Cfr.* AA.VV., *Reati agroalimentari: che fine ha fatto la riforma*?, in *foodandtec.com*, 2022.

198 Nell'ambito dell'Unione europea, i principi di attribuzione e sussidiarietà sono fondamentali per determinare come le competenze siano distribuite ed esercitate tra l'UE e i suoi Stati membri. Il principio di attribuzione stabilisce che l'UE ha solo le competenze che le sono state esplicitamente conferite dai trattati, limitando la sua azione ai settori specificamente trasferiti dagli Stati membri. Parallelamente, il principio di sussidiarietà assicura che le decisioni vengano prese il più vicino possibile ai cittadini, intervenendo a livello dell'UE solo quando gli obiettivi non possono essere raggiunti efficacemente a livello nazionale, regionale o locale. Insieme, questi principi garantiscono un equilibrio tra le responsabilità dell'UE e quelle degli Stati membri, promuovendo un'azione dell'UE che sia limitata, mirata e il più possibile vicina alle esigenze dei cittadini europei. In argomento, *v.* J. ZILLER, *Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea*, in *Iris*, 2013; O. PORCHIA, *Competenze dell'Unione Europea*, in *Iris*, 2017; S. PAPA, *Sussidiarietà, primazia comunitaria e sovranismo*, in *federalismi.it*, 2019, VII, pp. 40 e *ss.*

199 P. BORGHI, *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, *cit.*, p. 8.

200 La suesposta Direttiva in materia di pubblicità ingannevole riporta, all'art. 3, che "*per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali* […] *l'origine geografica o commerciale* […]", senza ulteriormente specificare in merito al significato da attribuire a detti concetti. Sul tema, *v.* G. MANGIONE, *Osservazioni sulla pubblicità comparativa alla luce della Direttiva 97/55/CE*, in *Diritto del commercio internazionale,* 1998, IV, pp. 1031-1046.

201 La Direttiva (CEE) n. 104 del 1989 sul *ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa*, recita, all'art. 3, che "*Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli*: […] *g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio*"; anche in questo caso, la Direttiva non offre nessuna delucidazione sul significato da attribuire al concetto di "*provenienza geografica del prodotto o del servizio*". Per un approfondimento ulteriore sulla Direttiva (CEE) n. 104/89, *v.* G.L. BANCADORO, *La prima Direttiva comunitaria in materia di marchi d'impresa*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1989, VII-VIII, 1, pp. 497-501; G. OLIVIERI, *La prima Direttiva CEE (n. 89/104) in materia di marchi d' impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, III, 2, pp. 315-341.

In virtù di detto quadro normativo, qui delineato in via di prima approssimazione, due soggetti in particolare hanno contribuito a forgiare lo scheletro della normativa attuale: la Corte di Giustizia e la Commissione Europea[202].

Si sono infatti succedute negli anni numerose pronunce della Corte di Giustizia, concernenti, *inter alia*, la disamina di disposizioni nazionali che regolavano l'obbligo di precisare l'origine di oggetti di bigiotteria[203], il vanto delle caratteristiche di alcune varietà di frutta con una determinata origine geografica[204], determinate menzioni commerciali soltanto a vini invecchiati in certe località[205], la marchiatura obbligatoria di origine del pellame delle calzature[206], *et al.* All'interno di dette pronunce è dato rilevare un chiaro *leitmotiv*: la Corte di Giustizia, con i propri orientamenti, ha coltivato con vigore e fermezza la teoria "*oggettiva*" della qualità vista *supra*, secondo cui l'origine dei prodotti avrebbe rilievo solo nel momento in cui essa sia giustificata da elementi materiali (opportunamente dimostrati e ragionevolmente sussistenti) dal momento che, diversamente, ogni indicazione di origine di un determinato alimento sarebbe idonea a trarre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, poiché il pubblico attribuirebbe al prodotto alimentare qualità che non sono peculiari di quel determinato luogo geografico[207].

Ad avviso della Corte di Giustizia, ma anche della Commissione[208], infatti, il riconoscimento di una denominazione di qualità legata all'origine non sarebbe compatibile con il diritto euro-unitario, poiché ciò concretizzerebbe un contegno anti-concorrenziale, in quanto "*il marchio ed il segno di cui trattasi potrebbero favorire i prodotti nazionali a scapito dei prodotti provenienti da altri stati membri*"[209], in una sorta di protezionismo *new-age* inconciliabile con le logiche para-federaliste della (allora) Comunità europea.

---

[202] F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, IV ed., 2020, p. 349.

[203] *V*., in riferimento a detta categoria merceologica, le sentenze del 17 giugno 1981, in causa C-113/80, *Commissione delle Comunità europee c. Irlanda*, e del 24 novembre 1982, in causa C-249/81, *Commissione delle Comunità europee c. Irlanda*. *Cfr*., a tal proposito, A. DASHWOOD, *Cassis de Dijon: The Line of Cases Grows*, in *European Law Review*, 1981, pp. 287 e *ss*.

[204] *Cfr*. la sentenza della Corte di Giustizia CEE del 13 dicembre 1983, in causa C-222/82, *Apple and pear development council c. K. J. Lewis ltd*. Per un commento, *v*. L. GORMLEY, *Buy-British Apples and Pears*, in *European Law Review*, 1984, pp. 423 e *ss*.

[205] Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea del 20 febbraio 1975, in causa C-12/74, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*. *V*., a tal proposito, M. DAUSES, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di libera circolazione delle merci nella Comunità europea*, in *uni-bamberg.de*, 1984.

[206] *V*. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2015, in causa C-95/14, *UNIC e UNICOPEL c. FS Retail, Luna S.r.l. e Gatsby S.r.l.*

[207] S. VENTURA, *L'origine dei prodotti e la promozione collettiva agroalimentare: aspetti giuridici*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, IV, 1998, pp. 759-768.

[208] Che ha provocato molte di queste pronunce attraverso le procedure di infrazione. Le procedure d'infrazione rappresentano un meccanismo legale che consente alla Commissione Europea di vigilare sull'applicazione corretta e uniforme del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri. Queste procedure sono regolate dall'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inizialmente, la Commissione svolge un'indagine preliminare per accertare l'esistenza di una presunta violazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro. Qualora la Commissione ritenga che ci sia una violazione, avvia ufficialmente la procedura d'infrazione, che segue diverse fasi (lettera di messa in mora, parere motivato, decisione). Le procedure d'infrazione sono uno strumento rilevante per garantire l'applicazione uniforme e corretta del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri, e contribuiscono a mantenere l'integrità del Mercato unico europeo e a garantire che gli obblighi e i diritti previsti dalla normativa UE siano rispettati da tutti gli Stati membri. *Cfr*. P. CRAIG – G. DE BÚRCA, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, 2020.

[209] Estratto della comunicazione della Commissione con la quale si censurava l'art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173 ("*Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole*"), che introduceva nell'ordinamento italiano il c.d. "*marchio identificativo della produzione nazionale*".

Sul punto è possibile citare un celebre precedente[210] proprio della Corte di Giustizia, che, seguendo proprio il suddetto orientamento, aveva reputato contrarie al Diritto comunitario della concorrenza le norme francesi[211] che riservavano "*l'uso della denominazione «montagna» ai soli prodotti fabbricati nel territorio nazionale ed elaborati a partire da materie prime nazionali*", dal momento che "*siffatta normativa ostacola gli scambi intracomunitari, è discriminatoria nei confronti delle merci importate dagli altri Stati membri e non può trovare una giustificazione nella tutela della proprietà industriale e commerciale prevista dall'art. 36 del Trattato, in quanto la denominazione «montagna», come ne viene disciplinato l'uso, non può essere qualificata alla stregua di un'indicazione di provenienza ai sensi del diritto comunitario*"[212].

Inoltre, sempre per usare le parole della Corte, "*è incompatibile con il mercato comune la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o parte del processo produttivo le cui fasi si svolgono in tutto o in parte in altri Stati membri*"[213], e "*le indicazioni o la marchiatura di origine che mirano a consentire al consumatore di effettuare una distinzione fra le merci nazionali e quelle importate danno la possibilità di far valere gli eventuali pregiudizi contro i produttori stranieri* […]"[214]. Infine: "*l'obbligo imposto da una norma nazionale di imprimere l'origine* [sul prodotto, *ndr*] *è incompatibile con il diritto dell'Unione europea*"[215].

La Commissione dunque ha univocamente negato all'origine territoriale *tout court* – in fattispecie differenti rispetto a quelle riguardanti le Dop e le Igp, regolate in primo luogo dal Reg. (CEE) n. 2081/1992, e attualmente dal Reg. (UE) n. 1151/2012 (*v.*, diffusamente, *infra*, Cap. 3.2.2) – una connotazione spendibile nel senso della qualità[216], "*poiché infatti i marchi nazionali di qualità devono essere accessibili senza discriminazione a qualsiasi produttore della Comunità e i relativi requisiti non possono riguardare l'origine o la provenienza dei prodotti, qualsiasi indicazione dell'origine o della provenienza dei prodotti o della nazionalità della localizzazione geografica del produttore rischierebbe di indurre in errore i consumatori e sarebbe quindi illegale sotto il profilo del diritto comunitario*"[217].

---

[210] *V.* Cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94, Sentenza della Corte di Giustizia CE del 7 maggio 1997, *Procedimento penale a carico di Jacques Pistre* (C-321/94), *Michèle Barthes* (C-322/94), *Yves Milhau* (C-323/94) e *Didier Oberti* (C-324/94).

[211] Ci si riferisce alla legge del 9 gennaio 1985, n. 85-30, *relativa allo sviluppo e alla protezione delle zone montane*, e al decreto del 26 febbraio 1988, n. 88-194, *relativo alla creazione del marchio "montagna" per indicare il prodotto proveniente dall'agricoltura di montagna*.

[212] *Cfr.* sentenza della Corte di Giustizia CE del 7 maggio 1997, in causa C-321/94, *Procedimento penale a carico di Jacques Pistre*, p.to 45.

[213] *Cfr.* sentenza della Corte di Giustizia CEE del 12 ottobre 1978, in causa C-13/78, *Eggers*, p.to 25.

[214] *Cfr.* sentenza della Corte di Giustizia CEE del 25 aprile 1985, in causa C-207/83, *Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, 1985.

[215] *Cfr.* sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2015, in causa C-95/14, *cit.*, p.ti 44-46. Peraltro, questo orientamento era già presente nella risalente Direttiva (CEE) n. 50/70, che considerava le norme nazionali che rendevano obbligatoria l'indicazione dell'origine del prodotto come forme di "*incitamento*" al "*consumerismo nazionalistico*", e, di conseguenza, incompatibili con il diritto comunitario.

[216] F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, *cit.*, p. 351, ove sono anche commentate le sentenze citate nelle note precedenti.

[217] *Cfr.*, *supra*, nota 209.

La *ratio* di questo orientamento normativo, dunque, poggia su di un univoco principio: la c.d. "*marchiatura di origine*" ha l'effetto di "*frenare l'interpenetrazione economica*"[218] all'interno del Mercato Unico. Non è un caso, infatti, che anche il Codice della proprietà industriale italiano[219], all'art. 13 co. 1, vieti di registrare i segni "*costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la* […] *provenienza geografica* […] *del prodotto o servizio*"[220]. Sullo stesso solco si pone anche l'art. 14 co. 1 lett. b) Cpi, così come modificato in seguito al D.Lgs. del 20 febbraio 2019, n. 15 (a sua volta introdotto in attuazione della Direttiva UE n. 2436 del 2015), nella parte in cui esclude dalla registrazione come marchi "*i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi* […]".

Quindi, fuori dai nessi agroambientali, la cui autenticità diventa condizione essenziale per l'attribuzione al prodotto di determinate qualità misurabili (*i.e.* nel caso delle Dop e Igp), ogni rivendicazione di identità legata a mere attitudini produttive o culturali non potrebbe trovare spazio nella logica di un mercato costruito sulla interscambiabilità dei ruoli, sulla segmentazione transfrontaliera delle filiere e, in definitiva, sul rafforzamento della mobilità internazionale dei fattori economici[221].

Com'è agevole osservare, tutti i testi normativi sopra richiamati non consentono di evincere una definizione puntuale di "*provenienza geografica*", e neanche gli arresti giurisprudenziali più recenti, di cui si dirà *infra*, consentono di fare luce sulla poliedricità del concetto in commento, motivo per il quale certa dottrina ha avuto modo – opportunamente – di parlare proprio di "*mistero dell'origine*"[222].

---

[218] *Cfr.* sentenza della Corte di Giustizia CEE del 25 aprile 1985, in causa C-207/83, *Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*.

[219] D.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005, che recepisce, *inter alia*, la Direttiva (CE) n. 48 del 2004.

[220] Il principio si presta comunque a numerose eccezioni, come nei casi di cui agli artt. 11 ("*Marchio collettivo*") e 11-*bis* ("*Marchio di certificazione*") Cpi (*v.*, *infra*, Cap. 2.1.3).

[221] V. RUBINO, *Sulle ragioni dell'incoerenza fra il dire e il fare: l'indicazione dell'origine degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775*, in *Diritto agroalimentare*, Anno IV, II, 2019, p. 329.

[222] J.P. BRANLARD, *La reconnaisance et la protection par le Droit des mentions d'origine géographique comme élément de qualité des produits alimentarires*, in *Revue de droit rural*, 1995, p. 409; ripreso da S. MASINI, *Dal «mistero» dell'origine al diritto all'informazione nella presentazione dei prodotti agro-alimentari*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2003, p. 72.

1.2.3 *Il Regolamento europeo sull'etichettatura*

L'orientamento politico e giurisprudenziale dominante, teso a legittimare l'apposizione dell'origine del prodotto in etichetta solamente in caso di comprovate qualità materiali discendenti dal luogo di produzione, aveva interessato anche il settore agroalimentare, ma la disciplina comunitaria sull'etichettatura, originatasi alla fine degli anni '70 del secolo scorso, era decisamente lacunosa sul tema. Ad esempio, come anticipato, la Direttiva (CEE) n. 112/79 prevedeva un obbligo di indicazione di origine del prodotto solamente nel caso in cui la sua omissione potesse "*indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare*". Tale ampia formulazione, com'è evidente, prestava il fianco a interpretazioni difformi che sono inevitabilmente sfociate in contenziosi giudiziari[223].

Stante detto (insoddisfacente) quadro normativo comunitario, è quindi intervenuto il Reg. (UE) n. 1169/2011, il quale ha innovato la materia, prevedendo un obbligo di indicare con precisione le fasi rilevanti della filiera di allevamento e macellazione degli animali (art. 26.2, lett. b)[224], nonché il luogo di origine del c.d. "*ingrediente primario*" dell'alimento (art. 26.3), lasciando contestualmente aperta la via per ulteriori interventi normativi per il latte e i suoi derivati, per gli alimenti non trasformati, per i prodotti mono-ingrediente e le carni utilizzate a loro volta come ingrediente (art. 26.5, lett. a-f).

Grazie a tali rilevanti modifiche, sarebbe potuta aprirsi una stagione legislativa di riforme nel contesto europeo, tesa a garantire una completa *disclosure* del processo produttivo degli alimenti, in nome della trasparenza e degli interessi dei consumatori. Ciò avrebbe, contestualmente, portato notevole giovamento anche all'industria agro-alimentare italiana (nonché, in generale, mediterranea), caratterizzata da elevata *allure* nel settore di riferimento.

All'opposto, si sono susseguite numerose contestazioni da parte della Commissione europea nei confronti di quelle normative nazionali che tutelassero le indicazioni nazionali di origine, in nome di una specie di "*re-nationalisation*" del diritto alimentare[225] (definito da determinata dottrina, con felice formulazione, anche "*gastronationalism*"[226]), e si è registrata una strenua opposizione tra la Commissione e

[223] Fino ancora all'adozione del Reg. (UE) n. 1169/2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, si è registrata una forte incertezza sulla possibilità di utilizzare il c.d. "*made in*" al fine di indicare la provenienza geografica di un alimento. Si veda, a tal proposito, una pronuncia nazionale (*i.e.* TAR Friuli-Venezia Giulia del 23 maggio 2006, n. 351), che riteneva non conforme alle normative UE la pretesa dell'autorità di controllo italiana di rilasciare il nulla osta all'importazione di dolci – provenienti dalla Turchia – solamente a condizione di indicare sulla confezione la provenienza del prodotto. *V.*, in argomento, G. COSCIA, *Prodotti alimentari d'importazione e indicazioni di provenienza*, pp. 771 e *ss.*

[224] Norma integrata dal Reg. di esecuzione (UE) n. 1337/2013 del 13 dicembre 2013, che stabilisce le modalità di indicazione della provenienza di carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina, caprina e di volatili. *Cfr.* F. CAPELLI, *Il Regolamento (Ue) n. 1169/2011 e le sue guide spirituali*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2014, II-III, pp. 225-252.

[225] M. HOLLE, *Globalisation of Innovation – (Re-) localisation of Food Law?*, in *Aida*, *Innovation in Agri-Food Law between Technology and Comparison*, 2019.

[226] *Cfr.* M. DESOUCEY, *Gastronationalism: Food traditions and authenticity politics in the European Union*, in *American Sociological Review*, 2010, 75(3), pp. 432–455. *V.*, anche, M. HUYSMANS, *Exporting protection: EU trade agreements, geographical indications, and gastronationalism*, in *Review of International Political Economy*, 29, 3, 2022, pp. 979-1005.

il Parlamento europeo (quest'ultimo, maggiormente attento alle individualità territoriali) sulla possibilità di indicare sulle confezioni dei prodotti l'origine nazionale[227].

Onde esporre opportunamente le estrinsecazioni di detta alterità, si compirà di seguito un'esegesi sui Regg. (UE) n. 1337/2013 e 775/2018, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1169/2011.

Il Reg. (UE) n. 1337/2013, che riguarda "*L'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili*", è stato adottato dalla Commissione in esecuzione del succitato art. 26.2 del Regolamento UE sull'etichettatura.

Detto Regolamento non ha esteso alla carne suina, ovina, caprina e dei volatili le rigorose prescrizioni dettate a suo tempo per la carne bovina[228], prevedendo, per esempio, che per la carne suina vi sia un mero obbligo di indicare il paese in cui l'animale è stato allevato negli ultimi mesi antecedenti alla macellazione, senza alcuna necessità di indicare il luogo di nascita o di allevamento (ex art. 5), mentre per le carni macinate ha previsto l'utilizzazione dei termini di origine "*UE*", "*Non UE*" e "*UE e non UE*" (art. 7), contribuendo a creare un quadro normativo notevolmente frammentato (per la presenza di molteplici normative per diverse tipologie di prodotti) e assai generico, nonché per nulla trasparente, anche per i consumatori[229].

Proprio per tali ragioni, il Parlamento UE, richiamando alcuni pregressi scandali alimentari[230], ha adottato il 6 febbraio 2014 una ferma risoluzione, dichiarando, senza mezzi termini, che la Commissione avesse ecceduto le competenze di esecuzione imposte dal Reg. (UE) n. 1169/2011, chiedendo il ritiro del suddetto Regolamento di esecuzione e, contestualmente, che venisse redatta una versione rivista del Regolamento di esecuzione *de quo*, che "*preveda l'indicazione obbligatoria sull'etichetta del luogo di nascita nonché*

---

[227] Ad oggi sono molteplici i Regolamenti europei che prevedono l'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta. Detti regolamenti sono suddivisi per prodotto agricolo o alimentare, di modo da rispettare le caratteristiche individuali dei singoli elementi (con il rischio, però, di creare un *melting pot* di normative, rendendo ancora più arduo il compito degli interpreti). I Regolamenti in parola sono: il Reg (UE) n. 543/2011, *recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati*; il Reg (CE) n. 1760/2000, *che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine*; il Reg (UE) n. 1337/2013 *che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili*; il Reg (UE) n. 2104/2022, *che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva*; il Reg. n. (UE) 1379/2013, *relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*; Il Reg. (CE) n. 589/2008, *recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova*, il Reg. n. (UE) 1308/2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* (per il Vino). A meri fini esemplificativi, per i prodotti ortofrutticoli, il Reg. (UE) n. 543/2011 prevede l'indicazione, nell'all. I – parte A – punto 4, del "*Nome completo del paese di origine*", in una lingua comprensibile per i consumatori del paese di destinazione. Per i prodotti vitivinicoli il Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede, all'art. 119, che si debba indicare in etichetta l'indicazione della provenienza del prodotto (lett. d), che, secondo il Regolamento UE di attuazione n. 33/2019, significa inserire "*prodotto in…*", "*vino ottenuto in… da uve vendemmiate in…*". È possibile indicare in etichetta "*miscela di vini UE*".

[228] Reg. (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000, *che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine*.

[229] *V.* AA. VV., *L'indicazione dell'origine o della provenienza delle carni - il Regolamento UE 1337/2013*, in *Agrilegal*, 2023.

[230] Ci si riferisce, in particolare, allo scandalo della carne macinata di cavallo emerso nel 2013, allorché fu scoperta la presenza non dichiarata di carne di cavallo in numerosi prodotti alimentari contenenti carne macinata, etichettata come manzo o maiale. L'indagine ha rivelato che la carne di cavallo era stata utilizzata come sostituto meno costoso della carne di manzo in diversi paesi europei. *Cfr.* AA. VV., *Lo scandalo della carne di cavallo del 2013*, in *Il fatto alimentare*, 2015.

dei luoghi di allevamento e di macellazione dell'animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità della legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine".

La risposta della Commissione non si è fatta attendere e, in data 15 aprile 2014, essa ha integralmente respinto le osservazioni presentate dal Parlamento europeo, osservando che l'iniziativa avocata dal Parlamento, concernente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine dei summenzionati prodotti "*avrebbe necessitato un rafforzamento del sistema di etichettatura per i suini, gli ovini, i caprini e il pollame. Questo comporterebbe costi sproporzionati per gli allevatori e per le amministrazioni nazionali*"[231].

Di conseguenza, data la risposta della Commissione, il regolamento di esecuzione in commento è entrato in vigore il 1° aprile 2015, rendendo ancora più complesso destreggiarsi nel quadro normativo in esame: in primo luogo, infatti, la normativa per le carni suine, ovine, caprine e avicole si discosta dalla normativa in materia di carne bovina, che prevede dei ferrei requisiti di trasparenza per tutta la filiera produttiva; in secondo luogo, il regolamento di esecuzione diverge dalla norma orizzontale che fino ad allora è stata utilizzata per dirimere i contrasti sull'origine degli alimenti (*i.e.* il Reg. UE n. 952/2013), il quale statuiva che fosse ritenuta originaria di un paese determinato quella carne che provenisse da un animale interamente allevato in quel paese[232], quando invece il regolamento di esecuzione in commento considera proveniente da un determinato paese la carne di un animale che sia stato allevato in più paesi ma che abbia poi trascorso in quel determinato paese solamente l'ultimo periodo di allevamento. In definitiva: le norme di questo regolamento hanno notevolmente complicato la costruzione di una categoria uniforme e sistematicamente orientata di origine[233].

Come appena accennato, nel complessivo quadro normativo UE, acuta rilevanza ricopre il Codice Doganale dell'Unione europea (Reg. UE n. 952/2013), attualmente vigente, preceduto dai Regg. (CE) n. 450 del 2008 ("*Codice Doganale Comunitario Aggiornato*") e (CEE) n. 2913/92 ("*Codice Doganale Comunitario*"). Quest'ultimo, in particolare, definiva l'origine per mere finalità doganali, come l'individuazione della tariffa doganale, le misure non tariffarie *et al.* (*v.* art. 22 del Regolamento in esame); ciò in quanto, *sic et simpliciter*, il Regolamento del 1992 non trovava applicazione tra gli Stati Membri dell'Unione europea, per i quali già esisteva un Mercato Unico con proprie regole e principi (*e.g.* rimozione delle barriere doganali interne), ma si applicava, invece, nei confronti dei prodotti degli Stati extra-UE. Nondimeno, in assenza di disposizioni *ad hoc*, già le norme del Regolamento *de quo* iniziavano a trovare applicazione a settori differenti rispetto a quello doganale[234]. Ai sensi dell'art. 24 del Codice Doganale Comunitario "*Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa*

[231] Estratto della replica della Commissione in data 15 aprile 2014, P7_tA-PROV(2014)0096.
[232] Il Reg. (CEE) n. 2913/1992 già recitava, all'art. 23, che: "*Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. Per merci interamente ottenute in un paese si intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati*".
[233] F. ALBISINNI, *La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, *cit.*, p. 56.
[234] F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, 2020, p. 356.

con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". Interpretando in maniera letterale questo articolo, con riferimento al settore agricolo, può affermarsi che il Legislatore UE propendesse per ritenere un prodotto alimentare proveniente dal paese ove fosse avvenuta l'ultima trasformazione rilevante, anche se fossero state utilizzate, nel procedimento produttivo, materie prime provenienti da altri paesi. Tale articolo svuotava quindi di significato le trasformazioni e le lavorazioni intermedie, attribuendo rilevanza significativa al momento finale della produzione. Tuttavia, come sostenuto dallo stesso Regolamento (art. 22), la suddetta disposizione si applicava solamente in ambito doganale, e non ai fini, ad esempio, dell'etichettatura e della comunicazione dell'origine al consumatore europeo.

Un'evoluzione in tal senso si è registrata con il Codice Doganale Comunitario Aggiornato nel 2008, il cui art. 35[235] disponeva: "*Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione* (a) *della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e)*; (b) *delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci*; (c) *delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merci*". La vera novità è tutta nella lett. c), dal momento che si prevede che la normativa del Codice Doganale Comunitario Aggiornato si applichi anche alle "*altre misure comunitarie relative all'origine delle merci*", e non più solamente alla "*compilazione e il rilascio dei certificati d'origine*" *et al.*, come invece contemplava il Codice del 1992 (e in particolare il suo art. 22). Di conseguenza, si attribuiva una portata generale alle norme del Regolamento anche all'interno dei confini UE, e non soltanto per gli Stati extra-comunitari, riferendosi direttamente anche all'ambito di nostro interesse, relativo ai prodotti alimentari.

Il Codice Doganale Comunitario Aggiornato ha, però, operato una cospicua evoluzione di un'altra norma del precedente Regolamento del 1992[236]. Mentre il Codice del 1992 individuava partitamente una serie di prodotti rientranti nella definizione di "*merci interamente ottenute in un solo paese*"[237], agevolando

---

[235] Questa norma è stata poi replicata dall'art. 59 del Codice Doganale dell'Unione europea.

[236] Ci si riferisce all'art. 23 del Codice Doganale Comunitario, secondo cui: "1. *Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese*.
2. *Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono*:
a) *i prodotti minerali estratti in tale paese*;
b) *i prodotti del regno vegetale ivi raccolti*;
c) *gli animali vivi, ivi nati ed allevati*;
d) *i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati*;
e) *i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate*;
f) *i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo*;
g) *le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera*;
f) *originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera*;
h) *i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo*;
i*) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime*;
j) *le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino*".

[237] Tra le quali, ad esempio, i prodotti del regno vegetale, gli animali vivi, i prodotti della caccia *et al.*

notevolmente il lavoro dell'interprete, il Codice Aggiornato del 2008 eliminava questa disposizione, adottando, nel proprio art. 36, un criterio generale: "1. *Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio*. 2. *Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale*". L'articolo introdotto nel 2008, dunque, è molto più generico della speculare disposizione del regolamento del 1992. Il Codice Doganale Comunitario Aggiornato ha poi cercato di controbilanciare la suddetta vaghezza affidando alla Commissione ampia delega per l'adozione di regole specifiche. L'art. 38 del Codice del 2008, infatti, recita: "*La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione degli articoli 36 e 37*". Pertanto, data l'incertezza intrinseca di questa norma, determinata dottrina ha osservato che "*considerata* […] *l'assenza di qualunque specificazione per categorie di prodotti, con tale delega non è stato in ipotesi assegnato alla Commissione il compito di adottare semplici misure applicative lungo un percorso esattamente disegnato, ma piuttosto quello di fissare con larga autonomia gli effettivi contenuti prescrittivi di una norma generale, suscettibile di declinazioni assai differenziate, in ragione della disomogeneità delle merci e della molteplicità dei metodi di preparazione, manipolazione e commercializzazione*"[238].

Questa impostazione è stata poi confermata anche dal successivo (e vigente) Reg. (UE) n. 952/2013, il cui art. 62 recita: "*Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all'articolo 60*". Riguardo a quest'ultimo articolo, risultano ripristinati alcuni criteri relativi alla trasformazione o lavorazione sostanziale, già presenti nel Regolamento del 1992: "1. *Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio*. 2. *Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*".

Essendo questa l'impostazione attuale, si deve concludere che alla Commissione è rimesso il rilevantissimo ruolo di specificare, per ogni categoria merceologica, quale debba essere considerato il relativo luogo di origine, potendo, con approccio casistico, derogare alla norma generale prevista dall'art. 60. Di conseguenza, le norme attuali non favoriscono di certo l'omogeneità regolamentare, contribuendo

[238] F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, *cit*., p. 361. L'Autore fa l'esempio della frutta che venga privata della buccia e dei semi. Sotto la vecchia formulazione del Codice del 1992 (art. 23), era pacifico che questo prodotto mantenesse l'origine propria del paese in cui era stato raccolto. Sulla base del criterio del Codice del 2008, invece, non era chiaro se le operazioni *de quibus* costituissero una trasformazione sostanziale, tale da attribuire un canone di origine collegato al paese di confezionamento anziché a quello di raccolta.

quindi a creare un quadro incerto; di questa incertezza, probabilmente, è testimone anche il DDL sul "*Made in Italy*"[239] (di cui si dirà *infra*, Cap. 3.2.3) approvato in data 7 dicembre 2023 alla Camera e il 20 dicembre 2023 al Senato, il cui art. 31 ("*Contrassegno per il made in Italy*") prevede che "*Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto alla falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa comunitaria, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni il contrassegno*"; non può, ivi, non ritenersi che il richiamo alla "*vigente normativa comunitaria*", senza ulteriormente specificare, sia un segno dell'intricato *puzzle* creato dal Legislatore europeo, ove anche il Legislatore nazionale fatica a orientarsi, soprattutto quando si tratti di individuare l'origine dei prodotti appartenenti a diversi ambiti merceologici (infatti, il c.d. "*Contrassegno per il made in Italy*" potrà essere applicato a svariate tipologie di prodotti, le quali dovranno essere individuate – ai sensi dei co. 1 e 3 dell'art. 31 – da un successivo decreto del MIMIT, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge).

Fatta la dovuta precisazione che precede, la confusione già imperante si è notevolmente acuita con l'ulteriore Regolamento di esecuzione n. 775/2018, relativo alla "*Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento*".

Detto regolamento di esecuzione si rendeva necessario in quanto l'art. 26.3 del Reg. (UE) n. 1169/2011 prevedeva che, nell'eventualità in cui il paese di origine di un alimento fosse indicato sulla confezione e non fosse lo stesso luogo da cui proviene l'ingrediente primario, sarebbe dovuto essere indicato anche il "*paese d'origine o il luogo di provenienza*" di tale ingrediente primario, oppure si sarebbe dovuto indicare che l'ingrediente primario proveniva da un luogo diverso da quello dell'alimento stesso. La medesima norma rinviava l'attuazione di detta disciplina ad appositi atti di esecuzione che la Commissione avrebbe dovuto adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Tuttavia, la Commissione non ha mai eseguito quanto di sua competenza entro il termine stabilito, e il Parlamento si è visto costretto a emettere una ulteriore risoluzione in data 12 maggio 2016[240], sollecitando la Commissione ad emanare gli opportuni regolamenti esecutivi in merito. Soltanto il 4 gennaio 2018, con notevole e ingiustificato ritardo, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo una proposta di regolamento sull'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario, e, in data 28 maggio 2018, è stato infine adottato il regolamento in commento[241] (il quale è entrato in vigore il 1° aprile 2020).

---

[239] In argomento, *cfr.* N. BERARDI – S. GIORDANI – G.E. PRINCIPE, *Disegno di legge sul Made in Italy: una sintesi delle misure proposte dal Governo*, in *Banca dati Sprint – Sistema proprietà intellettuale*, 2023; *V.* anche L. ERCOLI, *IGP per prodotti artigianali e industriali: nuovo Regolamento UE 2023/2411 applicabile da dicembre 2025, in Sib.it*, 30 ottobre 2023.

[240] Risoluzione del Parlamento europeo, in data 12 maggio 2016, *relativa all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti* [2016/2583(RSP)].

[241] Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, *relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.*

Tale provvedimento, sin dal primo momento, è stato oggetto di varia critica da parte della dottrina[242], che ha rilevato la presenza nel testo di molte disposizioni che appaiono in aperto contrasto con il Reg. (UE) n. 1169/2011, il quale costituisce, com'è agevole comprendere, la fonte del potere di regolazione della Commissione, e i cui limiti non dovevano essere travalicati dall'organo europeo.

In primo luogo, infatti, deve rilevarsi un difetto di coordinamento tra il Reg. (UE) n. 1169/2011 e il regolamento di esecuzione in esame. In particolare, il Regolamento sull'etichettatura UE, all'art. 2 ("*Definizioni*"), riporta la definizione di "*luogo di provenienza*" e, nell'*incipit* del medesimo articolo, prevede che "*ai fini del presente regolamento* (quindi della sua interezza) *si applicano le definizioni seguenti* […]". Da ciò, in via ermeneutica, può ritenersi che anche per i Regolamenti di esecuzione, qualora richiamati dal testo (come avviene d'altronde nell'art. 26), valgano le medesime definizioni (e, del resto, risponde a un principio generale di coerenza che un Regolamento di esecuzione, in quanto atto che accede ontologicamente ad altro provvedimento – a esso ancillare – debba seguire pedissequamente le medesime definizioni e le medesime considerazioni contenute nell'atto principale).

Nondimeno, il Reg. (UE) n. 775/2018, all'art. 2, recita: "*L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita: a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche* […]"; la "*zona geografica*" rappresenta dunque, com'è del resto evidente, un criterio nuovo rispetto a quelli contenuti nel Reg. (UE) n. 1169/2011, e ciò contribuisce a creare nuovi problemi interpretativi.

Infatti, non vi è nel Regolamento alcuna definizione di zona geografica *tout court*; ci si limita a identificare la zona geografica, *in primis*, con indicazioni come "*UE*", "*Non UE*" e "*UE e non UE*"[243], *i.e.* definizioni che non corrispondono *in toto* a "*Paese di origine*" o "*Luogo di provenienza*"[244].

Pare dunque inconcludente, essendo relegata al ruolo di mero augurio in virtù della complessità e dell'apparente contraddittorietà della normativa attuale, la considerazione di determinata dottrina[245] di poter risolvere l'alterità tra i termini "*origine*" e "*provenienza*" in via semantica, attribuendo al primo termine l'indicazione di un legame di causalità fra l'origine e le caratteristiche del prodotto, mentre al secondo la semplice indicazione del *topos* geografico da cui proviene il prodotto, senza, però, alcuna implicazione di particolari caratteristiche del prodotto connesse alla suddetta provenienza.

Vi sono, invero, ulteriori criticità, date anche dal proliferare di differenti termini afferenti alla provenienza geografica degli alimenti. In particolare, il Reg. (UE) n. 775/2018 prevede la possibile scelta

---

[242] Si veda, *inter alia*, V. RUBINO, *Sulle ragioni dell'incoerenza fra il "dire" e il "fare": l'indicazione dell'origine degli alimenti, il mercato interno e il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, II, pp. 319-341; V. PAGANIZZA, *A European overview on Regulation (EU) No 1169/2011 after the entry into force*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2020, I, pp. 11-30.

[243] Art. 2 del Reg. (UE) n. 775/2018.

[244] Nella versione inglese "*Paese di origine*" viene tradotto con "*Country*" (che identifica uno stato membro UE), mentre "*Luogo di provenienza*" con la parola "*Place*" (che identifica un ruolo geograficamente circoscritto).

[245] *Cfr.* F. RONCIN, *Appellation d'origin et usages locaux: de la necessitè de l'innovation*, Relazione al Convegno di Le Mans del 28-30 ottobre 1999.

alternativa fra criteri che l'ordinamento non considera alternativi[246]. A tale riguardo, le normative specifiche dettate per determinati settori merceologici esigono un determinato canone di origine, che non è in nessun modo modificabile con altri: *e.g.*, per frutta e vegetali l'origine deve riguardare il c.d. "*paese di raccolta*", mentre per il pesce la c.d. "*area di pesca*"[247], *etc.*

Sulla scorta del regolamento di esecuzione in commento, quindi, sembrerebbe possibile indicare genericamente la dizione "*UE*", "*Non UE*" o "*UE e non UE*", senza rispettare le singolarità previste dalle norme di dettaglio[248].

Entrambi questi regolamenti, dunque, hanno contribuito a incrementare l'assidua confusione che avvolge il concetto di "*origine*" per i prodotti agro-alimentari che non siano dotati di segni di qualità, e fa comprendere come nel settore di riferimento sia necessario un cambio di paradigma che dovrà discendere, *in primis*, dalla Commissione europea.

Recentemente, però, la questione oggetto di analisi si è arricchita di ulteriori dettagli e sfumature di matrice giurisprudenziale, che meritano partitamente di essere analizzate, citando in particolare tre arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

[246] F. ALBISINNI, *La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, *cit.*, p. 58.
[247] *Cfr.* Reg. (UE) 1379/2013, *relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*, artt. 35-39.
[248] Preme rilevare che, a tal proposito, nella migliore delle ipotesi – *i.e.* nel caso di indicazione "*UE*" – ci si riferisce ad un'area geografica di "*soli*" 4.233.000 KM²; quest'ultima indicazione, verosimilmente, non soddisferebbe la curiosità del consumatore nel percepire da quale luogo provenga il prodotto che è interessato ad acquistare.

1.2.4 *La giurisprudenza della Corte di Giustizia*

La prima sentenza meritevole di commento ha ad oggetto l'indicazione di origine dei funghi destinati all'alimentazione, e non ha mancato di sollevare accorate perplessità in dottrina[249].

Precisamente, la pronuncia riguarda un caso[250], deciso dalla Corte di Giustizia in data 4 settembre 2019, in cui la Corte era chiamata a decidere quale Stato dovesse essere designato come paese di origine di determinate partite di funghi che erano stati raccolti in Germania dopo essere stati coltivati nei Paesi Bassi e nel Belgio. Ciò che merita sin da subito di essere segnalato è che il suddetto prodotto era oggetto di meticolosa lavorazione[251] per un periodo compreso fra i 52 ed i 62 giorni, per poi essere trasferito in Germania in apposite cassette, da cui veniva raccolto in due fasi: la prima dopo 3-5 giorni dal trasporto mentre la seconda dopo 10-15 giorni. Era virtualmente possibile, dunque, dato un siffatto quadro fattuale, che il consumatore potesse essere tratto in inganno dalla dicitura riportata sulle confezioni: "*Origine: Germania*", dato che avrebbe potuto erroneamente ritenere che l'intero ciclo produttivo del fungo si fosse interamente svolto nel paese alemanno[252].

Vista la rilevanza della questione e l'assoluta opacità delle norme europee in materia (come d'altronde ampiamente esposto e dedotto nel paragrafo precedente), la Corte Federale tedesca ha operato un rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 267 TFUE, rivolgendo alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:

1. "*Se, ai fini della determinazione della nozione di "paese di origine" ai sensi dell'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 debbano essere prese in considerazione le definizioni di cui agli articoli 23 e segg. del codice doganale [comunitario] e all'articolo 60 del codice doganale dell'Unione*";

2. "*Se i funghi di coltivazione, raccolti nel territorio nazionale, abbiano un'origine nazionale ai sensi dell'articolo 23 del [codice doganale comunitario] e dell'articolo 60, paragrafo 1, del [codice doganale dell'Unione], anche nel caso in cui fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell'Unione europea e i funghi medesimi siano stati trasportati nel territorio nazionale solo nei tre giorni precedenti la prima raccolta*".

---

[249] F. ALBISINNI, *La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, *cit*., p. 59, dalla cui opera deriva l'impostazione generale del presente paragrafo e le pronunce ivi citate e commentate.

[250] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2019, in causa C-686/17, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH*.

[251] *Cfr.* p.to 36 della sentenza in commento: "*Nella prima fase, la materia prima per il compost viene tagliata e mescolata per un periodo da sette a undici giorni in Belgio e nei Paesi Bassi. La seconda fase della produzione consiste nella pastorizzazione, che dura da cinque a sei giorni, e nella preparazione del compost nei Paesi Bassi. Nella terza fase di produzione viene iniettato il micelio (spore di funghi) nel compost per quindici giorni. Nella quarta fase, che ha luogo nei Paesi Bassi, viene avviata la formazione del carpoforo su uno strato di torba e calcare in cassette per la coltivazione, precisando che i funghi possono arrivare a un'altezza di tre millimetri in un periodo di dieci - undici giorni.*"

[252] L'erronea convinzione che il prodotto derivasse dalla Germania poteva rappresentare una ragione di preferenza per i consumatori tedeschi, non solo per finalità *lato sensu* campanilistiche, bensì anche etiche. Infatti, si sta sempre più facendo strada, tra i consumatori, soprattutto giovani, l'idea di consumare cibi locali, a costo di pagare un prezzo maggiore, onde salvaguardare l'ambiente e/o il benessere degli animali (facendo risparmiare loro lunghe e crudeli traversate). *Cfr. inter alia*, lo studio denominato "*The young consumer and a path to sustainability*" del 1° febbraio 2022, commissionato da Credit Suisse. Ivi, si comprende come tra i consumatori più giovani si registri un accorato interesse per la sostenibilità: in tutti i dieci Paesi di provenienza degli intervistati, il 65%-90% si dice preoccupato o molto preoccupato per l'ambiente, e si dichiara non più disposto a consumare cibi che abbiano un impatto elevato in termini di inquinamento.

Riguardo al primo requisito sottoposto all'attenzione della Corte, la stessa si esprime in senso affermativo. In entrambi i Regolamenti CE e UE (n. 1234/2007 e n. 1308/2013) era contenuto l'obbligo di indicare il paese d'origine per i prodotti ortofrutticoli, al cui interno erano ricompresi i funghi, ex artt. 113-*bis* del Reg. (CE) n. 1234/2007 e 76.1 del Reg. (UE) n. 1308/2013, anche se, come di consueto, detti Regolamenti non contemplavano le modalità operative tramite cui individuare detta origine. Inoltre, anche se alla controversia non era possibile applicare, *ratione temporis*, il Reg. (UE) n. 1169/2011[253], bensì la direttiva 2000/13/CE[254], che non contemplava nessuna prescrizione sull'indicazione del paese di origine, la Corte affermava, al p.to 51 della sentenza, che "*per definire la nozione di «paese d'origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola* [i Regg. appena citati, *ndr*]*, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del codice doganale comunitario e l'articolo 60 del codice doganale dell'Unione*". È interessante notare come la Corte ritenga di applicare in via analogica i criteri di origine, contenuti in particolare nell'art. 60 del Codice Doganale dell'Unione europea, anche ai fini di una corretta comunicazione sul mercato al pubblico dei consumatori, pertanto fuoriuscendo dai confini propri della normativa (anche se, come abbiamo visto, già il Regolamento comunitario aggiornato si applicava anche alle "*altre misure comunitarie relative all'origine delle merci*", fuoriuscendo dalla prospettiva meramente fiscale)[255].

Riguardo al secondo quesito, la Corte afferma, al p.to 55 della sentenza: "*conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e all'articolo 60, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione le merci interamente ottenute in un unico paese sono considerate originarie di tale paese o territorio. L'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario specifica che per merci interamente ottenute in un paese s'intendono «i prodotti del regno vegetale ivi raccolti». Parimenti, l'articolo 31, lettera b), del regolamento delegato 2015/2446 prevede che «i prodotti del regno vegetale ivi raccolti» sono merci considerate interamente ottenute nello stesso paese o in un medesimo territorio*".

Di conseguenza, non ha nessuna rilevanza che le "*fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell'Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta*"[256]. Come ha acutamente osservato parte della dottrina[257], in questo arresto la Corte ha privilegiato l'aggettivo "*raccolti*" rispetto al sostantivo "*prodotti*", operando così un'interpretazione

[253] Il quale, secondo il dettato dell'art. 55, sarebbe entrato in vigore il 13 dicembre 2014, mentre la controversia risale all'anno 2013.

[254] Direttiva (CE) n. 13/2000, *relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità*.

[255] Orientamento normativo poi confermato con il Reg. (UE) n. 952/2012, il cui art. 59 (rubricato "*Ambito di applicazione*") prevede che: "*gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:* […] b) *delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e* c) *delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci*".

[256] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2019, in causa C-686/17, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH*, p.to 58.

[257] F. ALBISINNI, *La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, *cit.*, p. 61.

che assegna all'aggettivo un significato che lo isola dalla connessione con il sostantivo cui accede e con l'intero enunciato precettivo, non curandosi delle finalità perseguite dalla disciplina[258].

Probabilmente, la Corte avrebbe dovuto compiere un'interpretazione sistematica delle norme, cogliendo anche le *rationes* che sottostanno ai regolamenti sopra menzionati: in particolare la disciplina, nel momento in cui utilizza l'espressione "*merci interamente ottenute in un paese*", intende individuare un criterio per tassare correttamente una determinata merce (stiamo disquisendo pur sempre, infatti, di un regolamento "*doganale*"), e il "*raccolto*", nel Regolamento Doganale dell'Unione europea, è evidentemente inteso come fase produttiva – finale – di un processo che parte dall'impianto del micelio e passa per la coltivazione: fasi queste che, di regola, avvengono tutte in un unico luogo, mentre la Corte, con la propria interpretazione, ha reso l'eccezione (la coltivazione in cassetta e la raccolta in un altro stato) la nuova regola (anzi, una nuova possibilità) che, com'è immaginabile, potrebbe prestare il fianco a innumerevoli condotte decettive[259].

Detto canone di origine, qualora non venga soverchiato da ulteriori pronunce di senso opposto oppure da una novella normativa, potrebbe anche interessare categorie merceologiche diverse da quella dei funghi, dal momento che lo sviluppo tecnologico sta permettendo sempre più lavorazioni che prescindono dalla terra[260], essendo così possibile coltivare una pianta in un luogo e trasferirla, congiuntamente al proprio recipiente, in un altro, ove poi provvedere all'espianto, ingenerando così false aspettative di tutela ambientale e ragioni di preferenza territoriale nel pubblico generale dei consumatori.

In un intervallo di tempo minimo, pari a soli due mesi[261], la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all'origine dei prodotti alimentari[262]. In particolare, l'oggetto della

---

[258] E nemmeno considerando un fondamentale principio affermato dalla medesima Corte di Giustizia: "*ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi*". *Cfr.* sentenza della Corte di Giustizia CEE del 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, *Srl CILFIT in liq. e altri c. Min. Sanità, Lanificio di Gavardo SpA c. Min. Sanità*; p.to 20; per un ulteriore approfondimento, *cfr.* G. STROZZI, *Il sistema normativo*, in *Trattato di diritto amministrativo europeo*, 1997, XV, p. 48.

[259] Si pensi, ad esempio, ad un fungo piantato e coltivato in cassetta in Lituania, spedito in Portogallo e ivi raccolto dopo un giorno. Grazie all'interpretazione della Corte, si legittima l'indicazione "*Origine: Portogallo*" per quella determinata partita di funghi, che proviene da un paese lontano più di 2.500 km e che ha notevolmente contribuito ad inquinare l'ambiente con un lungo trasporto assolutamente non necessario. *Cfr.*, in argomento, S. FRANCO, *Agricoltura biologica e "food miles": la crisi di un matrimonio di interesse*, in *Agriregionieuropa*, III, X, 2007.

[260] Si pensi, ad esempio, alla coltivazione idroponica. La coltivazione idroponica è un metodo di coltivazione che si basa su soluzioni nutrienti in acqua anziché sul suolo. In questo sistema, le piante ricevono i nutrienti necessari direttamente dalla soluzione idroponica, che può essere arricchita con sostanze nutritive essenziali. Questo approccio permette di coltivare piante in ambienti controllati, come serre o sistemi chiusi, senza la necessità di terreno agricolo. Anche il Codice civile italiano ha recepito i mutamenti tecnologici in agricoltura; mediante il D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, infatti, l'art. 2135, co. 2, c.c. presenta la seguente formulazione: "*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*". *Cfr.*, in argomento, F. SPORTA CAPUTI, *La riforma della disciplina dell'imprenditore agricolo*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2003, IV, pp. 559-567.

[261] Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 novembre 2019, in causa C-363/18, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*.

[262] *V.*, per ulteriori approfondimenti sulla pronuncia in esame, G. DE LUCA, *Indicazione dell'origine e alimenti provenienti dai territori occupati da Israele: la dimensione etica delle informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in *Rivista di diritto agrario*, 2020, IV, 2, pp. 209-230; A. PAU, *"Made in Settlements"! Il consumatore europeo deve sapere se i beni sono prodotti in un territorio palestinese occupato da Israele*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2020, II, pp. 431-450; S. VILLANI, *Diritti del consumatore e diritto all'autodeterminazione dei popoli: la sentenza della Corte di giustizia UE nel caso Psagot*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, III, pp. 803-815.

contesa riguardava prodotti alimentari provenienti dalle alture del Golan e dalla Cisgiordania, che sono territori occupati militarmente da Israele – in seguito alla c.d. "*Guerra dei sei giorni*" – sin dal 1967[263].

Il 12 novembre 2015 la Commissione Europea aveva pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione intitolata "*Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati dallo Stato di Israele dal giugno del 1967*"[264]. Al p.to 1 di tale comunicazione, la Commissione enunciava che, "*l'Unione europea, in linea con il diritto internazionale, non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967, ossia alture del Golan, striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, che non considera parte del territorio di Israele*". Dato quindi che le alture del Golan e la Cisgiordania non costituiscono parte del territorio di Israele secondo il diritto internazionale, l'indicazione, per i prodotti alimentari "*prodotto di Israele*" sarebbe considerata, per la Commissione, inesatta e ingannevole.

Il 24 novembre 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze francese aveva rilasciato un parere ministeriale[265] con il quale, coerentemente con l'impostazione propugnata dalla Commissione, ribadiva che: "*Per i prodotti della Cisgiordania o delle alture del Golan originari degli insediamenti, sarebbe inaccettabile un'indicazione che recitasse solo "prodotto delle alture del Golan" o "prodotto della Cisgiordania". Anche se tali indicazioni designassero la zona o il territorio più ampi di origine del prodotto, l'omissione delle informazioni geografiche aggiuntive relative alla provenienza del prodotto dagli insediamenti israeliani sarebbe ingannevole per il consumatore sotto il profilo dell'origine reale del prodotto. In tali casi occorre aggiungere, ad esempio, l'espressione "insediamento israeliano" o altra espressione equivalente tra parentesi. Potrebbero di conseguenza essere impiegate espressioni come "prodotto delle alture del Golan (insediamento israeliano)" o "prodotto della Cisgiordania" (insediamento israeliano)*".

Con due ricorsi registrati il 24 e il 25 gennaio 2017, l'*Organisation juive européenne* e la *Vignoble Psagot*, hanno richiesto al *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia) l'annullamento del succitato parere ministeriale. A sostegno delle loro rispettive conclusioni, entrambe hanno dedotto diversi motivi vertenti, in particolare, sulla violazione – da parte di tale parere – del Reg. (UE) n. 1169/2011. Il *Conseil d'État* ha quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali[266]:

1. "*Se il diritto dell'Unione europea, ed in particolare il regolamento n. 1169/2011, quando l'indicazione dell'origine di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di tale regolamento è obbligatoria, imponga per un prodotto*

[263] La guerra dei Sei Giorni è stato un conflitto armato che ebbe luogo nel giugno 1967 tra Israele e una coalizione di stati arabi, composta da Egitto, Siria, Giordania, Iraq e Algeria. La guerra iniziò il 5 giugno e durò fino al 10 giugno, con la vittoria decisiva di Israele. Nel corso dei sei giorni di combattimenti, Israele ottenne importanti vittorie militari, occupando la Striscia di Gaza, la penisola del Sinai (territorio egiziano), la Cisgiordania (territorio giordano, inclusa Gerusalemme Est) e le alture del Golan (territorio siriano). La vittoria di Israele ebbe un impatto significativo sulla mappa politica del Medio Oriente, consolidando il controllo israeliano su territori strategici e creando tensioni durature nella regione. Per una maggiore contestualizzazione, si rimanda a S. ROMANO, *La guerra dei Sei Giorni: Origini, sviluppi, conseguenze*, 1998; A. DEL BOCA, *La guerra dei Sei Giorni: I fatti, i protagonisti, gli scenari*, 2007; M. NISTA, *La guerra dei Sei Giorni: Il prezzo della pace*, 2017.

[264] Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele dal giugno del 1967, 12 novembre 2015, (2015/C 375/05), in *GUUE*.

[265] JORF 2016, n. 273, testo n. 81.

[266] Rinvio con decisione del 30 maggio 2018, pervenuta presso la cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione europea il 4 giugno 2018.

proveniente da un territorio occupato dallo Stato d'Israele dal 1967 l'indicazione di tale territorio nonché un'indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi.

2. *In caso di risposta negativa, se le disposizioni del [regolamento n. 1169/2011], in particolare quelle del capo VI, consentano ad uno Stato membro di esigere tale indicazione*".

Per ciò che più strettamente rileva ai fini del presente lavoro, *i.e.* il presupposto per l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, la Corte opera un richiamo all'art. 26, par. 2, del Reg. (UE) n. 1169/2011, il quale recita:

"*L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza*; […]".

Ciò che preme sin da subito rilevare è che la Corte fonda la decisione sulla base di questo articolo senza minimamente considerare alcuna possibile limitazione di detto canone (come farà poi nella sentenza del 1° ottobre 2020, di poco successiva, *v.*, *infra*, in questo paragrafo), ma ribadendo con veemenza e convinzione che l'indicazione di origine o provenienza – in ogni caso – deve essere specificata nell'alimento di modo che non sia ingannevole per il pubblico dei consumatori[267].

Posta tale regola generale, la Corte utilmente procede a definire i concetti di paese d'origine, luogo di provenienza e territorio, sui quali la Commissione, come detto[268], aveva provveduto a creare non poca confusione. Segnatamente, la Corte attribuisce il seguente valore alla dicitura "*paese di origine*":

"*Per quanto riguarda il termine «paese», occorre rilevare, da un lato, che esso è utilizzato più volte dal Trattato UE e dal Trattato FUE quale sinonimo del termine «Stato». Occorre pertanto, al fine di fornire un'interpretazione coerente del diritto dell'Unione, conferire il medesimo significato a tale termine nel codice doganale dell'Unione e nel regolamento n. 1169/2011. D'altro lato, la nozione di «Stato» deve a sua volta essere intesa nel senso che designa un'entità sovrana che esercita, all'interno dei suoi confini geografici, la pienezza delle competenze riconosciute dal diritto internazionale*"[269].

Dovrebbe, dunque, rimanere esclusa *ipso facto* la possibilità di indicare la "*UE*" come paese di origine di un prodotto alimentare, dal momento che la stessa non è ontologicamente uno "*Stato*", quanto semmai, almeno secondo l'insegnamento della migliore dottrina[270], una "*organizzazione sovranazionale*", e non si può dire nemmeno che la stessa eserciti all'interno dei suoi confini geografici "*la pienezza delle*

---

[267] Principio granitico espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea tramite propria giurisprudenza alluvionale; *v.* a tal proposito, Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 giugno 2015, in causa C-195/14, *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. c. Teekanne GmbH & Co. KG*.; Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2019, in causa C-686/17, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH*; Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 settembre 2009, in causa C-446/07, *Alberto Severi c. Regione Emilia Romagna*.

[268] *Cfr.*, *supra*, Cap. 1.2.

[269] P.ti 28-29 della sentenza in commento.

[270] *Cfr.* G. MONTANI, *Lo stato sovranazionale. Ordine cooperativo e ordine coercitivo nell'esperienza europea*, in *Jstor*, vol. 75, II (224), 2010, pp. 27-51.

competenze riconosciute dal diritto internazionale", dal momento che – come noto – l'UE non gode di competenza generale, bensì è legittimata a intervenire solo se e nella misura in cui gli Stati membri, mediante specifiche disposizioni dei Trattati, abbiano inteso conferirle una determinata competenza (dato che a ogni incremento di competenza corrisponde specularmente una cessione di sovranità)[271].

La Corte, poi, si pronuncia anche sul concetto di "*territorio*":

"*Per quanto riguarda il termine «territorio», dall'alternativa stessa contenuta nell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione risulta che esso designa entità diverse dai «paesi» e, di conseguenza, diverse dagli «Stati». Come già rilevato dalla Corte*[272]*, simili entità comprendono, in particolare, spazi geografici che, pur trovandosi sotto la giurisdizione o sotto la responsabilità internazionale di uno Stato, dispongono tuttavia, sotto il profilo del diritto internazionale, di uno statuto proprio e distinto da quello di tale Stato*"[273].

Infine, la Corte si occupa anche del "*luogo di provenienza*":

"*La nozione di «luogo di provenienza» deve essere intesa come un rinvio a qualsiasi spazio geografico determinato situato all'interno del paese o del territorio di origine di un alimento, ad esclusione dell'indirizzo del produttore*"[274].

Di conseguenza, la dizione "*luogo di provenienza*" può essere inquadrata come un cerchio concentrico incluso all'interno dell'ulteriore cerchio concernente lo "*Stato*", e implica quindi una localizzazione geografica ancora più stringente. La Sentenza, dunque, anche se si occupa di una questione molto specifica e delicata (motivo per il quale è infatti stata decisa dalla Grande Sezione[275]), contiene – a macchia di leopardo – alcuni spunti decisamente interessanti, che si pongono *ictu oculi* in contrasto con quanto contenuto negli atti esecutivi emanati dalla Commissione, di cui abbiamo parlato nei paragrafi che precedono.

In particolare, riguardo al Reg. (UE) di esecuzione n. 1337/2013, la Commissione aveva il compito di individuare il paese di origine o il luogo di provenienza della carne macinata, e aveva costruito

---

[271] La cessione di competenze all'UE nel diritto dell'Unione europea è un processo fondamentale per l'integrazione continentale. Secondo il principio di attribuzione, gli Stati membri conferiscono all'UE specifiche competenze attraverso gli atti giuridici dell'Unione, come i trattati costitutivi e gli atti legislativi adottati dalle istituzioni europee. L'aumento delle competenze dell'UE comporta una corrispondente diminuzione delle competenze degli Stati membri in quei determinati settori. Ciò implica che gli Stati membri rinunciano a una parte della loro sovranità nazionale a favore dell'UE, al fine di raggiungere obiettivi comuni e garantire un'azione più efficace a livello europeo. *Cfr.*, in argomento, G. GAJA, *Il diritto dell'Unione europea: istituzioni, ordinamento giuridico, attività internazionale*, 2020; R. CARANTA, *Diritto dell'Unione europea*, 2019; P. MANZINI, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, 2021.

[272] *Cfr.* sentenza del Tribunale dell'Unione europea, 10 dicembre 2015, in causa T-512/12, *Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) c. Consiglio dell'Unione europea*. *V*., per un commento della pronuncia, S. SALUZZO, *Principio di autodeterminazione e relatività dei trattati: la pronuncia della Corte di giustizia sul caso "Fronte Polisario"*, in *Osservatorio costituzionale*, 2017, III, pp. 22; A. ALESSANDRA, *C'è un giudice per il Sahara occidentale?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2016, III, pp. 866-875; A. CALIGIURI, *La situazione del Sahara occidentale e la sua incidenza sull'applicazione degli accordi internazionali conclusi dall'UE con il Marocco*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, II, pp. 490-498.

[273] P.ti 30-31 della sentenza in commento.

[274] P.to 41 della sentenza in esame.

[275] La Grande Sezione è una specifica modalità di composizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), la quale viene adottata per trattare casi particolarmente rilevanti o complessi. Quando una causa è assegnata alla Grande Sezione significa che sarà decisa da un numero maggiore di giudici rispetto alla composizione standard della Corte. La Grande Sezione è composta da 15 giudici, inclusi il Presidente e il Vicepresidente della Corte. Per un approfondimento sulla composizione della Corte di Giustizia, *cfr.* R. ADAM – A. TIZZANO, *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, 2020.

un impianto normativo nel quale il paese di origine sarebbe potuto essere designato con le diciture "*UE*", "*Non UE*" e "*UE e non UE*"; definizioni queste, come accennato, che mal si conciliano con quanto espresso nella sentenza in commento, che identifica nel paese di origine gli Stati, e non anche le organizzazioni internazionali (*rectius*, sovranazionali).

Inoltre, con il Reg. (UE) di esecuzione n. 775/2018, relativo all'origine degli ingredienti (di interesse soprattutto per la definizione di ingrediente primario), la Commissione aveva invece inquadrato i termini "*paese d'origine*" e "*luogo di provenienza*" in una categoria creata *ex novo*, *i.e.* la c.d. "*zona geografica*", arrivando a ricomprendere all'interno di detta zona geografica anche l'ampia e generica dizione "*UE*" o "*Non UE*".

Compiute le considerazioni che precedono, e per quello che interessa ai fini della presente trattazione, la Corte risponde al quesito pregiudiziale n. 1 (dichiarando contestualmente l'assorbimento del secondo), ritenendo che: "*la circostanza che un alimento provenga da un insediamento stabilito in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario può essere oggetto di valutazioni di ordine etico che possono influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori*"[276], e statuendo: "*Pertanto, benché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 si riferiscano all'indicazione del paese d'origine «o» del luogo di provenienza, tali disposizioni impongono, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tanto l'indicazione che un alimento è originario di uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza quanto quella che tale alimento proviene da un «insediamento israeliano», qualora detto alimento provenga da un insediamento situato all'interno di uno di questi territori, poiché l'omissione di tale seconda indicazione può indurre in errore i consumatori quanto al luogo di provenienza dello stesso*"[277].

Si coglie in questa sentenza, dunque, una rinnovata rilevanza per la sensibilità del consumatore, che assurge ad arbitro supremo della legittimità e veridicità delle indicazioni di origine sul *labelling* dei prodotti. Questa rinnovata centralità di detta figura ideale, però, sarà messa nuovamente in dubbio da un'ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia che, nello spazio di poco più di dieci mesi[278], getterà nuove ombre sul rilievo dell'inganno al pubblico, e risolverà i quesiti sottoposti alla propria attenzione servendosi di un *iter* logico-giuridico assai differente da quello utilizzato nella sentenza sui prodotti israeliani.

A tal proposito, uno degli ultimi casi[279], in cui la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta sul concetto di origine degli alimenti, aveva ad oggetto una controversia tra il Gruppo *Lactalis*, da una parte, e il *Premier ministre* (Primo Ministro francese), il *Garde des Sceaux*, *Ministre de la Justice* (Guardasigilli, Ministro della Giustizia francese), il *Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation* (Ministro dell'Agricoltura e

[276] P.to 56 della sentenza in commento.
[277] P.to 57 della sentenza.
[278] L'arco temporale preso a riferimento è infatti 12 novembre 2019 – 1° ottobre 2020.
[279] Sentenza della Corte di Giustizia del 1° ottobre 2020, in causa C-485/18, *Groupe Lactalis c/ Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Agriculture e de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances*. *V.*, per un commento alla sentenza, V. PULLINI, *Note a margine della sentenza "Lactalis" – Corte di giustizia UE – causa c-485/18*, in *alimentareavvocati.it*, 2020.

dell'Alimentazione francese) nonché il *Ministre de l'Économie et des Finances* (Ministro dell'Economia e delle Finanze francese), dall'altra, in merito alla legittimità del decreto francese n. 1137 del 19 agosto 2016, relativo alla "*indicazione dell'origine del latte nonché del latte e delle carni utilizzati come ingredienti*".

In sintesi, il summenzionato decreto prevedeva che il *labelling* del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovesse indicare il paese di raccolta e di confezionamento o di trasformazione del prodotto, essendo facoltà dei produttori indicare come origine il paese in cui si fosse completato l'intero ciclo produttivo, oppure indicare "*Origine: UE*" ovvero "*Origine: extra UE*" qualora una delle tre fasi fossero avvenute in più Stati membri UE oppure in Stati non appartenenti all'Unione europea, escludendo in ogni caso da detto regime i prodotti realizzati o commercializzati in altro paese facente parte dell'Unione europea, facendo così salvo il principio del mutuo riconoscimento e della libera circolazione delle merci[280].

La controversia, instaurata presso il *Conseil d'État* francese, è sorta quando il *Groupe Lactalis* ha presentato ricorso per chiedere l'annullamento del succitato decreto, in quanto asseritamente non conforme con il Reg. (UE) n. 1169/2011, e, in particolare, con i suoi artt. 9, par. 1, lett. i), 26, par. 2, lett. a), 38 par. 1 e 39 par. 2; detti articoli, sempre nell'interpretazione del Gruppo industriale francese, non consentirebbero di emanare una disposizione nazionale che preveda l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte.

Per quanto qui di interesse, il Consiglio di Stato francese ha rivolto alla Corte, *inter alia*, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. "*ove le disposizioni nazionali siano giustificate dalla protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, [del regolamento n. 1169/2011], se i due criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo per quanto riguarda, da una parte, il nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza e, dall'altra, la prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni, debbano essere letti congiuntamente e, in particolare, se il giudizio sul nesso comprovato possa essere fondato su elementi soltanto soggettivi concernenti l'importanza dell'associazione che la maggior parte dei consumatori può compiere tra le qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza*";

2. "*se la valutazione delle condizioni fissate nell'articolo 39 [del regolamento n. 1169/2011] presupponga di considerare le qualità di un alimento come uniche a causa della sua origine o della sua provenienza o come garantite da detta origine o provenienza e, in quest'ultimo caso, se, malgrado l'armonizzazione delle norme sanitarie e ambientali applicabili*

[280] L'enunciazione del principio di mutuo riconoscimento inteso come meccanismo atto a rimuovere gli ostacoli al commercio intracomunitario derivanti da disparità degli ordinamenti degli Stati membri risale al 1979, anno in cui la Corte di Giustizia dell'allora Comunità Economica Europea pronunciò la sentenza sul c.d. caso "*Cassis de Dijon*" in tema di divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione delle merci. Nel passaggio in cui sancisce che lo Stato membro di destinazione non possa impedire l'importazione nel proprio territorio di merci "*legalmente prodotte e poste in vendita*" in un altro Stato membro, la sentenza *Cassis de Dijon* formula il principio del mutuo riconoscimento quale strumento diretto alla rimozione degli ostacoli alle libertà di circolazione garantite dal Trattato. Per un commento esaustivo sulla natura e sulle sfumature giuridiche del principio in commento, *v.* E. GIORGI, *Il principio del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *flore.unifi.it*, 2018.

in seno all'Unione europea, la menzione dell'origine o della provenienza possa essere più precisa di una menzione sotto forma di "UE" o "extra UE".

I giudici lussemburghesi hanno affermato[281], sul punto, che nessuna disposizione del Reg. (UE) n. 1169/2011 impedisce agli Stati membri di adottare norme interne che contemplino l'obbligo di indicare il Paese di origine o luogo di provenienza di taluni alimenti in etichettatura. Viceversa, è proprio l'art. 39 del suddetto Regolamento a concedere loro questa possibilità, purché vengano rispettate determinate condizioni. Nell'enumerare dette condizioni, la Corte afferma preliminarmente che si deve trattare di indicazioni obbligatorie diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste dallo stesso Reg. (UE) n. 1169/2011 o da altre norme armonizzate, riguardanti contingenze nelle quali l'omissione dell'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza possa indurre in errore il consumatore[282]. In altre parole: uno Stato membro non può giustificare una disposizione nazionale volta a introdurre un simile obbligo col fatto che, altrimenti, il consumatore "*locale*" potrebbe essere indotto in errore, poiché una valutazione di questo genere spetta solo ai legislatori dell'Unione europea o alla Commissione.

Nel delineare detto principio, la dottrina più attenta[283] ha rilevato che la Corte non ha tenuto in considerazione due aspetti di preponderante rilevanza:

1. *in primis*, la sentenza nulla dice con riferimento al fatto che la Commissione europea avrebbe dovuto adottare, come detto in precedenza, i Regolamenti di esecuzione richiamati dal Reg. (UE) n. 1169/2011, con specifico riferimento ai prodotti lattiero caseari, ma, nonostante sia stata sollecitata sin dal 2016 dal Parlamento europeo[284], non si è mai mossa in tal senso;

2. in secondo luogo, l'art. 23 par. 2 del Codice Doganale dell'Unione europea prevede che "1. *sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese*. 2. *Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono*: […] *d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati*". Com'è evidente, all'interno di detta categoria dovrebbe essere ricompreso anche il latte. Ne deriverebbe che il latte venduto con il marchio di un gruppo industriale francese, recante l'indicazione di uno stabilimento di confezionamento avente sede in Francia (come nel caso *de quo*) potrebbe indurre in errore il consumatore, dal momento che quest'ultimo potrebbe erroneamente ritenere che il latte provenga dalla Francia, mentre ivi è stato solamente confezionato;

3. infine, e con riferimento all'utilizzo del latte come mero ingrediente di altri prodotti complessi, il Legislatore europeo è già intervenuto sulla materia con il già citato Reg. di esecuzione (UE) n. 775/2018, il quale però fa riferimento genericamente alla c.d. "*zona geografica*"[285], non contemplata né dal Reg. (UE) n. 1169/2011 né dal Codice Doganale dell'Unione europea. Rispetto quindi al latte come ingrediente, si registra una compiuta armonizzazione delle norme, ma essa può risultare solo apparente, dal momento

[281] P.to 25 della sentenza in commento.
[282] P.to 31 della sentenza.
[283] F. ALBISINNI, *La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, *cit.*, p. 68.
[284] *Cfr.* Risoluzione del Parlamento UE, 6 febbraio 2014, P7tA(2014)0096.
[285] *Cfr.* Reg. (UE) di esecuzione n. 775/2018, considerando n. 11 e artt. 1-2.

che non garantisce al consumatore compiute informazioni sul paese di origine o sul luogo di provenienza, come definiti nella sentenza del 12 novembre 2019 della Grande Sezione[286].

La Corte quindi, sorvolando su tali aspetti, affronta la seconda questione di interesse, relativa ai requisiti per l'adozione di misure nazionali sul tema dell'origine. Essa statuisce, al p.to 35 della pronuncia in commento, che "*occorre sottolineare che l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 è caratterizzato da una struttura e da una formulazione precise. Infatti, esso stabilisce, nella sua prima frase, che gli Stati membri possono introdurre ulteriori disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità di detti alimenti e la loro origine o provenienza, prima di aggiungere, nella sua seconda frase, che, al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione europea, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni*".

Perciò, sempre secondo la Corte: "*occorre esaminare tali due requisiti in successione, verificando, in un primo tempo e in ogni caso, se esista o meno un nesso comprovato tra talune qualità dei prodotti alimentari di cui trattasi in una determinata fattispecie e la loro origine o provenienza, poi, in un secondo tempo, e solo nell'ipotesi in cui sia dimostrata l'esistenza di un tale nesso, se siano stati forniti elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni*"[287].

Sulla base delle considerazioni che precedono, ad avviso della Corte una disposizione nazionale che rendesse obbligatoria l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento soltanto sulla base dell'associazione soggettiva che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra detta origine o provenienza e talune qualità dell'alimento di cui trattasi potrebbe suggerire che quest'ultimo possiede qualità particolari legate alla sua origine o alla sua provenienza, quando invece l'esistenza di un nesso comprovato tra le une e le altre non è oggettivamente dimostrata[288]. Ciò sarebbe contrario anche ai precedenti orientamenti della Corte, laddove si è precisato che le informazioni relative agli alimenti debbano essere "*corrette, imparziali e obiettive*" [289].

La Corte, pertanto, considera di centrale rilevanza la dimostrazione di un nesso oggettivo tra indicazione di origine e qualità degli alimenti, e precisa ulteriormente che "*l'esistenza di tale nesso comprovato non può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell'associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell'alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza*"[290]. Non vi rientra,

---

[286] P.to 5 della sentenza del 12 novembre 2019, in causa C-363/18, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*, *cit.*: "*L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di detto Regolamento stabilisce che, ai fini di quest'ultimo, il "luogo di provenienza" è il luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il "paese d'origine" come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1)*".

[287] P.to 39 della sentenza in commento.

[288] P.to 42 della sentenza.

[289] *V.*, in tal senso, sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, in causa C-881/19, *Tesco Stores ČR a.s. c. Ministerstvo zemědělství*, p.ro 46; sentenza della Corte di Giustizia del 22 settembre 2016, *Breitsamer und Ulrich*, in causa C-113/15, p.to 69.

[290] P.to 46 della sentenza in commento.

per esempio, ed era il caso di specie, la mera contiguità territoriale dell'alimento rispetto al consumatore, con conseguente maggiore "*freschezza*" dello stesso, poiché si tratta di una capacità non collegata a un'origine o a una provenienza precisa[291].

Interessante rilevare, poi, come la sentenza si spinga anche a riferirsi alla precedente pronuncia sui prodotti provenienti dai territori occupati militarmente da Israele[292], ricordando come anche in quel caso la Corte avesse statuito che occorresse assicurare ai consumatori una tutela che tenesse conto "*delle differenze di percezione dei consumatori stessi*"[293], non cogliendo (o non volendo cogliere) che in detta sentenza l'epilogo era stato assai differente: infatti, come detto in precedenza, in quella pronuncia era stata fornita una rilevanza di secondo piano al fatto di accertare un legame oggettivo tra origine e qualità materiale dei prodotti, poiché era stata rilevata assoluta centralità alla circostanza che il consumatore non dovesse essere tratto in errore con riferimento all'origine dei prodotti[294]. Al consumatore, invero, devono essere fornite indicazioni corrette ed esaustive, di modo che esso sia in grado di effettuare "*scelte consapevoli nonché rispettose, in particolare, di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali o etiche*"[295]. Com'è manifesto, dette considerazioni prescindono dal nesso oggettivo tra indicazione di origine e qualità intrinseche del prodotto, che passano così in secondo piano rispetto alla genuinità delle informazioni da fornire al consumatore.

Ne consegue che, nella sentenza da ultimo in commento, viene assegnato dalla Corte alla categoria dei consumatori un ruolo da comprimario, e all'eventuale inganno in cui potrebbero incorrere un mero valore subordinato rispetto all'accertata esistenza, *ex ante*, di peculiarità conferite ai prodotti alimentari da un determinato luogo geografico. Quest'ultimo requisito rappresenta quindi il presupposto indefettibile per emanare normative nazionali che impongano di indicare l'origine dell'alimento, e dovrà esserne "*oggettivamente dimostrata*"[296] la sussistenza.

Si noti, pertanto, come la sentenza sull'origine del latte in esame compia un salto indietro rispetto alla sentenza sui prodotti dei territori palestinesi, in quanto la Corte si è focalizzata, nel caso in commento, su una concezione di "*qualità oggettiva*", che sembrava superata nella sentenza precedente (a favore di una "*qualità soggettiva*", *i.e.* incentrata appunto sulla figura del consumatore, figura cardine del diritto UE).

Di conseguenza, le tre sentenze affrontate, aventi ad oggetto l'origine dei prodotti alimentari, gettano più luci che ombre sulla disciplina europea attualmente vigente, e contribuiscono a creare un quadro scevro di chiarezza, che oscilla tra requisiti oggettivi (la qualità intrinseca del prodotto) e soggettivi

---

[291] P.to 51 della sentenza.
[292] Sentenza della Corte di Giustizia del 12 novembre 2019, in causa C-363/18, *Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*.
[293] P.to 52 della sentenza sulla provenienza del latte e p.to 52 della sentenza sui prodotti degli insediamenti palestinesi.
[294] P.to 51 della sentenza: "*l'omissione dell'indicazione che un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza può indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimento abbia un luogo di provenienza diverso dal suo luogo di provenienza reale*".
[295] P.to 53 della sentenza sui prodotti degli insediamenti palestinesi.
[296] P.ti 42 e 45 della sentenza sull'origine del latte.

(l'inganno al pubblico dei consumatori), nella perenne e complessa ricerca di un centro di equilibrio, che, allo stato, è rilevabile solamente nella disciplina di dettaglio di alcune tipologie di prodotto[297].

Procediamo dunque, avendo esposto i prodromi e i presupposti della tutela delle IG, a introdurre la normativa vigente in tema di indicazioni geografiche e marchi commerciali, onde comprenderne in modo più approfondito i legami e le interrelazioni, esaminando le diverse sfumature giuridiche nel più ampio contesto della proprietà industriale.

[297] Come ampiamente ricordato, nel dicembre del 2013 la Commissione ha adottato un Regolamento di esecuzione n. 1337/2013 per le carni non bovine: ad esempio per le carni macinate o in pezzi ha ammesso l'utilizzazione in etichetta della generale (e generica) indicazione: "*Origine: UE*" oppure "*Origine: non UE*" o "*Origine: UE e non UE*" (Art. 7 del Reg. UE n. 1337/2013). Per la carne suina il nuovo Regolamento prevede in etichetta l'indicazione del solo paese in cui l'animale è stato allevato negli ultimi quattro mesi, senza che debba essere indicato il paese di nascita o i paesi ove si sono svolte precedenti fasi di allevamento; e per i volatili l'indicazione del solo paese in cui si è svolto l'ultimo mese di allevamento.

CAPITOLO II

I rapporti tra marchi e indicazioni geografiche

2.1 Profili generali

2.1.1 *Premessa: la valorizzazione del locale come ragion d'essere delle IG*

2.1.2 *Le Indicazioni geografiche*

2.1.3 *I Marchi*

2.1.4 segue*: Il marchio collettivo e di certificazione*

2.2 Dialettica privatistica e pubblicistica dei segni di proprietà industriale

2.2.1 *La natura giuridica delle IG*

2.2.2 *I punti di contatto tra marchi e indicazioni geografiche – l'appropriazione del toponimo*

2.1 Profili generali

2.1.1 *Premessa: la valorizzazione del locale come ragion d'essere delle IG*

Azzardare una ricostruzione o una classificazione dei "*tipi di segni di qualità*" previsti, utilizzati o comunque utilizzabili per contraddistinguere sul mercato i prodotti alimentari è impresa assai ardua. La dottrina che si è dedicata a tentar di censire le varie tassonomie di detti segni, infatti, si è trovata di fronte a un compito assai gravoso, e soprattutto ad un panorama in certa misura disorientante[298]. Ciò che è certo, però, è che il concetto di qualità (e, di conseguenza, di origine) è posto a fondamento della normativa nazionale, europea e internazionale a tutela delle indicazioni geografiche (e, anche se in diversa misura, dei marchi).

In via di prima approssimazione, infatti, le indicazioni geografiche possono essere definite come "*segni utilizzati su prodotti che hanno un'origine geografica specifica e possiedono qualità o una reputazione che sono dovute a detta origine*"[299]. In quanto tali, detti segni sono solitamente considerati strumenti che conferiscono un valore di mercato aggiuntivo a un prodotto, collegandolo a un luogo specifico, alla sua cultura e alle forme tradizionali di produzione[300]. Invero, come già accennato, il *quid pluris* merceologico dei prodotti contrassegnati da una IG risiede nel concetto stesso di *terroir*; il quale, non avendo una traduzione adeguata in molte lingue, viene utilizzato nella sua forma originale francese per indicare la combinazione di fattori ambientali, culturali e socioeconomici che influenzano la produzione di un determinato prodotto agroalimentare, soprattutto vitivinicolo[301]. Detto costrutto implica dunque che un prodotto alimentare possieda una serie di caratteristiche inalienabili che lo distinguono e lo rendono più prezioso rispetto a prodotti simili, sia da un punto di vista soggettivo (*i.e.* l'attitudine del consumatore nei confronti del prodotto) che oggettivo (per via della – talvolta eventuale – presenza di determinate caratteristiche organolettiche). Questo legame inscindibile contempla ulteriori conseguenze benefiche, che discendono dalla commercializzazione di siffatti prodotti – tra cui l'aumento del benessere economico dei produttori e delle loro comunità, la disponibilità di cibo di migliore qualità per i consumatori e la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale immateriale – poiché le IG aggiungono valore ai prodotti agroalimentari locali[302].

---

[298] P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, *cit*.

[299] *V.* A. BONANNO – K. SEKINE – H.N. FEUEUR, *Geographical indication and global agri-food development and democratization*, in *Earthscan FOOD and Agriculture,* 2020.

[300] *Cfr.* F. ARTINI – M.C. MANCINI – M. VENEZIANI – M. DONATI, *Intellectual Property Rights of Geographical Indications,* in *Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing*, 2016; F. PARASECOLI, *Knowing where it Comes from: Labeling Traditional Food to Compete in a Global Market*, in *AI: Iowa State University Press*, 2017.

[301] Così in T. PATTERSON – J. BUECHSENSTEIN, *Wine and Place: a Terroir Reader*, in *University of California Press*, 2018; J.E. WISON – H. JONSON, *Terroir: The Role of Geology, Climate, and Culture in the Making of French Wines,* in *University of California Press*, 1999.

[302] *V.* I. CALBOLI – N.L. WEE LOON, *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, in *Cambridge University Press,* 2017; M. PAUS, *Geographical Indications and Rural Development*, in *Verlag,* 2010; W. VAN CAENEGEM – J. CLEARLY, *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, in *Springer*, 2017.

Da qui la *raison d'être* delle indicazioni geografiche: da un punto di vista di politica economica, infatti, la globalizzazione neoliberale ha favorito la diffusione di *commodities* agricole in tutto il mondo[303], grazie alla standardizzazione della produzione e dei prodotti e all'apertura dei mercati, ove l'eliminazione delle barriere alla circolazione delle merci consente ai prodotti sempre più omogenei di muoversi con una velocità accelerata e con cospicua semplicità all'interno dello spazio economico[304]. Sostenuta dal costrutto neo-liberalista della competizione non regolamentata, quindi, la standardizzazione della produzione e la crescente circolazione globale dei prodotti agroalimentari hanno favorito l'emergere del c.d. "*food from nowhere*"[305]. Tale fenomeno si riferisce allo *status* dominante dei prodotti alimentari globali, connotati da anonimato, uniformità, prezzi relativamente bassi e alti livelli di disponibilità e consumo: fattori che, nel loro insieme, portano all'universalizzazione[306] del cibo industriale, aumentando i profitti delle grandi multinazionali e il loro controllo su tutti gli aspetti della produzione e distribuzione alimentare[307]. Per di più, questa contingenza crea condizioni che penalizzano i piccoli produttori, titolari di imprese per lo più a trazione familiare, oltre alle comunità agricole locali e lo sviluppo socioeconomico delle regioni meno avanzate, minando, contestualmente, la salvaguardia dell'ambiente e la preservazione delle risorse naturali.

Nonostante le loro origini pre-neoliberiste, le indicazioni geografiche sono opportunamente inserite nel novero degli strumenti di *policy* progettati per rovesciare – o, quanto meno, contrastare – lo scenario appena delineato, opponendosi ai *diktat* delle *big corp* agroalimentari, e privilegiando la valorizzazione delle tradizioni alimentari e del *terroir*. Infatti, uno dei principali vantaggi delle indicazioni geografiche, soventemente sottolineato dalla prevalente dottrina[308], consiste nel fatto che detti segni sono impersonali, in quanto non liberamente appropriabili, e quindi non sono legati a un singolo *undertaker*.

Le peculiarità che un regime di qualità fondato sulle IG assicura possono essere condensate in tre punti: *a*) la difesa della tradizione e dei suoi tratti caratterizzanti; *b*) la rivalutazione del locale con la sua unicità e storia e *c*) la protezione dalle indesiderate conseguenze della competizione di mercato.

---

303 *Cfr.* A. BONANNO – D.H. CONSTANCE, *Stories of Globalization*, in *Pennsylvania State University Press*, 2008; D. BURCH – G. LAWERENCE, *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production and Consumption of Food*, in *Edward Elgar Publishing,* 2007; P. HOWARD, *Concentration and Power in the Food System*, in *Bloomsbury,* 2016.

304 *V.* A. BONANNO, *The Legitimation Crisis of Neoliberalism*, in *Palgrave*, 2017.

305 *Cfr.* A. BONANNO – K. SEKINE– H.N. FEUER, *Geographical indication and global agri-food development and democratization,* in *Earthscan Food and Agriculture*, 2020, p. 3.

306 *Cfr.* A. BONANNO – K. SEKINE– H.N. FEUER, *cit., ibidem*.

307 Così M. CAROLAN, *Reclaiming Food Security*, in *Routledge*, 2013; J. CLAPP – D. FUCHS, *Corporate Power in Global Agri-Food Governance*, 2009; S. KAE – A. BONANNO, *Geographical Indication and Resistance in Global Agri-food*, in *Resistance to the Neoliberal Agri-Food Regime: A Critical Analysis*, (*a cura di*) A. BONANNO – S.A. WOLF, 2018; S.A. WOLF – A. BONANNO, *The Neoliberal Regime in the Agri-Food Sector*, in *Crisis, Resilience and Restructuring*, 2014.

308 Vi è stato comunque chi, in dottrina, ha acutamente osservato che le IG sono vulnerabili a scappatoie giuridiche e legislative che possono essere sfruttate da agenti che godano di un determinato potere economico o politico. Nella pratica, infatti, le multinazionali si trovano comunque in una posizione in cui possono accaparrarsi varie IG se il prodotto in questione può essere plasmato per adattarsi alla logica capitalistica (come varie volte accade nella pratica). Per ulteriori specifiche in argomento *cfr.* F. ADDOR – A. GRAZIOLI *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*, 2005, 5 (6): 865–97; B. O'CONNOR, *Geographical Indications and the Challenges for ACP Countries*, in *Agritrade – Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (ACP-EU)*, 2005.

Poiché la produzione e il consumo di cibo industriale danneggiano sia i piccoli e medi produttori che i consumatori, mentre beneficiano solamente le società, i tentativi di recuperare le dimensioni culturali e tradizionali di determinati prodotti agroalimentari sono considerati quali veri e propri antidoti contro la standardizzazione e la produzione di massa del cibo. Il cibo locale, quindi, opportunamente contrassegnato dai segni Dop e Igp, viene così trasformato in uno strumento per opporsi alla convenienza e alla omogenizzazione del *food of nowhere*, all'attrattività dei grandi marchi industriali (soprattutto USA), dei ristoranti *fast food*, e alla perdita di identità a essi connessa[309].

In sintesi, la protezione dei prodotti locali offerta dalle IG può riassumersi con il seguente postulato: la qualità dei prodotti, delle produzioni e delle tradizioni socio-culturali di determinate popolazioni non sono semplicemente esportati, ma vengono impiegati per rivalutare il locale e attrarre l'interesse di turisti e intenditori. In quest'ottica, le IG potranno essere integrate in ulteriori iniziative culturali o semplicemente enogastronomiche, come l'agriturismo, le sagre culinarie locali e le escursioni, che trasformano il locale non solo in uno strumento per lo sviluppo economico, ma anche in uno strumento che valorizza le comunità autoctone e promuove la salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente[310].

[309] Anche in questo caso, è stato fatto notare che siffatta costruzione sociale del locale, tipica delle IG, presume incondizionatamente la superiorità naturale del locale rispetto al globale. Si assume sempre che il cibo locale - piuttosto che provarlo - sia migliore di altri tipi di cibo valorizzando dimensioni, come la tradizione e la "*piccola scala*", che sono, secondo alcuni, costruite artatamente. Così si esprime A. BONANNO – K. SEKINE – H.N. FEUER, *Geographical indication and global agri-food development and democratization,* in *Earthscan Food and Agriculture*, *cit*., pp. 5-6.

[310] *V*., *ex plurimis*, M.V. FERRONI, *La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela ed il codice dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1, 2022.

2.1.2 *Le indicazioni geografiche*

Nel caso delle indicazioni geografiche, l'apparato giuridico protegge l'esistenza di un "*criterio di collegamento*" fra un prodotto e/o il suo processo produttivo e un territorio, nel presupposto (e a condizione) che detto criterio sia oggettivamente riscontrabile in concreto, e che costituisca altresì *condicio sine qua non* per la presenza di caratteristiche quanto meno distintive del prodotto, o per una particolare sua reputazione nel mercato[311]. Si suole dire, così, che mentre le IG esprimono un dato storico-geografico, i marchi, come vedremo appresso, "*procedono dalla scelta individuale ed inventiva del segno*"[312].

Le indicazioni geografiche hanno radici molto antiche: già nell'antica Grecia, ad esempio, i termini "*vino di Corinto*" e "*mandorla di Naxos*" associavano le qualità di questi prodotti ai loro luoghi di origine[313]. In epoca medievale, parimenti, i sigilli delle corporazioni servivano a indicare la qualità di determinati alimenti prodotti localmente[314]. Con l'espansione dei mercati e l'aumento della distanza tra produttori e consumatori, l'identificazione geografica – spesso sotto forma di nomi e/o vesti grafiche – divenne sempre più ricercata per comunicare la qualità, le caratteristiche e la reputazione dei prodotti agroalimentari ai consumatori.

Con l'uso sempre più diffuso di questi strumenti, furono introdotte pertinenti misure legali onde contrastare i fenomeni decettivi. Nell'era moderna, le legislazioni sulle IG apparvero in Francia (ad esempio, "*Roquefort*" nel 1411 e "*Pollo di Bresse*" nel 1591), in Svizzera (ad esempio, "*Gruyère*" nel XVII secolo), in Ungheria (ad esempio, vini di "*Tokaj-Hegyalja*") e in Italia (ad esempio, "*Chianti*")[315]. Dunque, la protezione delle indicazioni geografiche ha avuto il suo *starting point* negli ordinamenti nazionali di alcuni stati particolarmente "*illuminati*", che intendevano tutelare adeguatamente le proprie tradizioni e specialità enogastronomiche di genesi risalente. Il fenomeno, che ha riguardato – per varie ragioni – prettamente il territorio europeo[316], ha conosciuto però un'espansione a macchia di leopardo,

---

311 P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling, cit.*, p. 7.

312 G. COSCIA, *I rapporti fra i sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità,* in B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA, *Le indicazioni di qualità degli alimenti,* in *Diritto internazionale ed europeo*, 2009, 53.

313 T. TAKAHASHI, *Geographical Indications for Agri-food Products: A Guide on the GI System to Increase the Value of Regional Products*, in *Nobunkyo*, 2015.

314 E. THEVENOD-MOTTET – M.V. DELPHINE, *Legal Debates Surrounding Geographical Indications*, in *Labels of Origin for Food: Local Development, Global Recognition*, (*a cura di*) E. BARHAM – B. SYLVANDER, 13-28, in *Oxford: CABI International*, 2011.

315 S. GATTI – E.G. HERAUD – S. MILI*, Wine in the Old World: New Risks and Opportunities*, in *Franco Angeli*, 2003. Un esempio assoluto di qualità, che vanta protezione da tempo, è il vino Chianti. Infatti, il territorio del Chianti acquistò un tale prestigio da indurre, nel 1716, il Granduca di Toscana Cosimo III a tutelarne il nome, fissando in un bando i confini della zona di produzione, che corrispondono approssimativamente agli attuali 70.000 ettari individuati dal disciplinare. Il bando del 1716 rappresenta il primo documento legale nella storia che istituisce la delimitazione di un'area viticola di produzione. Il vino Chianti può quindi essere considerato il primo esempio di Doc *ante litteram*. A tutela della produzione del Chianti, il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori si riunì a Radda in Chianti per dar vita al "*Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d'origine*", il primo Consorzio di difesa d'Italia. Il simbolo scelto fin da subito fu il Gallo Nero, storico simbolo dell'antica Lega Militare del Chianti, riprodotto fra l'altro dal pittore Giorgio Vasari sul soffitto del Salone dei Cinquecento, all'interno del Palazzo Vecchio di Firenze.

316 Approfondite in S. ASKEGAARD – T.K. MADSEN, *The local and the global: exploring traits of homogeneity and heterogeneity in European food cultures*, in *International Business Review*, 1998.

contingentata dai limiti territoriali di tutela, che esponevano inevitabilmente i neonati segni a condotte predatorie, poi effettivamente verificatosi *aliunde* rispetto al paese di origine[317].

Così, dato anche l'impulso internazionale alla valorizzazione delle indicazioni geografiche[318], dalla metà degli anni '50 del secolo scorso si è assistito, nel nostro paese, ad un proliferarsi di normative di tutela per i più disparati prodotti. Le singole normative nazionali, però, se da una parte assicuravano una maggior tutela – *intra moenia* – ai segni di qualità alimentare, dall'altra creavano degli squilibri di mercato, che si scontravano con l'idea europea di creazione di un mercato unico: ciò perché, in definitiva, veniva attribuito ai Consorzi di tutela un generale controllo sull'emissione dei prodotti di qualità, contingentabile *ad libitum*, con la conseguenza di determinare restrizioni quantitative alle esportazioni contrarie ai precetti CEE[319]; inoltre, non vi era assenso unanime, soprattutto nei paesi del nord-Europa, al riconoscimento delle specialità alimentari endo-europee, e in particolare provenienti dall'Europa mediterranea, dati i paventabili effetti distorsivi della concorrenza dovuti al riconoscimento di detti segni ad una pluralità di produttori stranieri (stesso problema che si pone, come si vedrà, per il riconoscimento delle IG europee nelle giurisdizioni estere).

Fu la Corte di Giustizia, attraverso alcune nodali pronunce[320], ad affermare la legittimità di tali forme di protezione delle eccellenze agroalimentari europee, operando un bilanciamento di interessi: fu ritenuto prevalente, per una pletora di ragioni[321], l'interesse dei produttori alla protezione delle proprie eccellenze agroalimentari, rispetto a una salvaguardia di matrice "*radicale*" del Mercato unico (anche se comunque con dei paletti ben delineati, rinvenibili, come già accennato, nel particolare legame con il *milieu géographique* di provenienza). Una volta registrati i primi passi verso il riconoscimento della specificità dei prodotti agricoli e alimentari d'eccellenza, risultava quanto mai necessaria una radicale armonizzazione[322],

---

317 La normativa sulla proprietà intellettuale è "*statale*" per antonomasia, dato che gli Stati terzi possono, in via di principio, non riconoscere i segni o le invenzioni che godono di tutela nazionale. *Cfr.*, a tal proposito, G. MORGESE, *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, in *uniba.it*, I, pp. 9 e *ss.*

318 Nel XIX secolo, l'ulteriore espansione del commercio agroalimentare portò alla firma di accordi internazionali per proteggere i prodotti agroalimentari che godessero di fama ultra-nazionale. Nel 1883, la firma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale segnò la creazione del primo accordo internazionale sulle IG. Lo scopo principale di questo documento era di prevenire frodi, inganni ai consumatori e concorrenza sleale. Ancora in vigore, la Convenzione di Parigi conta attualmente su un cospicuo numero di Paesi firmatari (ben 177). Il successivo Accordo di Madrid del 1891 fornì regole specifiche per indicare l'origine di un prodotto alimentare. Per un commento sugli accordi internazionali anzidetti, *cfr.* M.A. ECHOLS, *Geographical Indications for Food Products: International Legal and Regulatory Perspectives. Alphen on the Rhine*, in *Kluwer Law International*, 2008, oltre al Cap. IV della presente opera.

319 Artt. 28-31 Trattato CE.

320 La prima pronuncia fondamentale della Corte di Giustizia CEE sull'argomento *de quo* è sicuramente la sentenza del 20 febbraio 1975, in causa 12/74, *Commissione c. Repubblica Federale di Germania*, la quale elencò i criteri minimi di quelle che poi sarebbero state istituzionalizzate come Dop e Igp: a) legame con una zona geografica, e b) caratteristiche qualitative tipiche ottenibili solo in quella zona.

321 Appaiono legittime in quanto, *inter alia*, finalizzate a realizzare e tutelare diritti di proprietà intellettuale di creazione legislativa, giustificate perciò ai sensi del Trattato.

322 P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling, cit.*, p. 8. In verità la normativa UE presentava un regime di tutela per i prodotti vitivinicoli già prima del 1992 attraverso un sistema speciale di indicazioni geografiche, che ha costituito la struttura di base su cui si è poi costruito il testo del Reg. (CEE) n. 2081/1992. Il primo riferimento ad un siffatto sistema è contenuto all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 24 del 1962, il quale prevedeva che entro il 31 dicembre 1962 fosse stabilita una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni

e ciò spinse la CEE ad emanare il Reg. (CEE) n. 2081/1992, "*relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*"[323]. A partire dal suddetto Reg. (CEE) n. 2081/1992[324], la normativa europea ha avuto quali finalità quella, da un lato, di promuovere i segni distintivi per rendere competitivi i prodotti agricoli di qualità secondo regole uniformi, data la diffusione nei diversi Stati membri di modelli fra loro assai diversi di riconoscimento e protezione; dall'altro, quella di assicurare la riconoscibilità di tali prodotti sul mercato da parte dei consumatori[325].

La disciplina delle indicazioni geografiche è ad oggi[326] contenuta, in ambito europeo, nel Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 "*sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*" [327], che rappresenta l'impianto normativo cardine UE in materia[328], e il cui art. 4, nel chiarire l'obiettivo del Regolamento, recita: "*È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i*

determinate. Lungi dal menzionare Dop e Igp, il Reg. *cit.* introduceva la più generica categoria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate. L'art. 4.2 enumerava, poi, alcuni elementi che la futura regolamentazione avrebbe dovuto tenere in considerazione: la delimitazione della zona di produzione, il tipo di vitigni, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, la gradazione alcoolica minima naturale, il rendimento per ettaro, l'analisi e la valutazione delle caratteristiche organolettiche. Il termine originariamente previsto per la promulgazione della regolamentazione attuativa venne ampiamente superato, visto che solo nel 1970 il Consiglio emanò il Regolamento sui vini di qualità, *i.e.* il Reg. (CEE) n. 817/70, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, i c.d. VQPRD, sigla che permarrà fino al Reg. (CEE) n. 1234 del 2007. *Cfr.* M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato, cit*.

[323] Come osservato *supra*, è il periodo – quello relativo all'inizio degli anni '90 – in cui prevale in molti documenti europei la logica della c.d. qualità "*obiettiva*" o "*materiale*": la qualità dell'alimento viene identificata esclusivamente in una serie di elementi misurabili e quantificabili attraverso l'analisi chimico fisica; si negano valore e rilevanza agli elementi evocativi e immateriali, spesso addirittura svalutati come una sorta di specchietto per le allodole, inteso a spacciare ai consumatori come "*speciali*" prodotti niente affatto diversi dalla media. Come la Commissione ha avuto modo di affermare: "*A quality description or quality label should not be reserved to for products from a particular geographical entity but should be based exclusively on the intrinsic characteristics of the products. That being the case, any national quality label or description should, pursuant to articles 12 and 34 of the EC Treaty, as of right be accessible to any potential Community producer or user whose products meet the objective and verifiable criteria mentioned*". L'estratto in esame è ripreso dal XVII *Annual Report on monitoring the application of Community law*, Bruxelles, COM (1999) 301 final, al doc. 2.13, Agriculture, 2.13.1, *Free movement of agricultural products*. Citazione presente in F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, *cit*., p. 88.

[324] Il Regolamento del 1992 è stato abrogato nel 2006 dal Regolamento n. 510, che ha innovato in alcuni aspetti importanti la previgente disciplina, ad esempio modificando il procedimento di registrazione delle indicazioni geografiche dei paesi terzi, il regime dei controlli, le procedure per la modifica del disciplinare di produzione. Anche il Regolamento del 2006 è stato successivamente abrogato ad opera del sopra ricordato Regolamento 1151/2012, che rappresenta oggi l'atto normativo che disciplina Dop e Igp (*cfr*., *infra*, Cap. 3.2.2).

[325] Così I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni d'origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, 2012, pp. 172 e *ss*. Per quanto concerne, invece, le novità e le modifiche apportate al sistema dal Reg. (UE) n. 1151/2012, si rinvia, tra gli altri, a L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,* in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, pp. 648 e *ss*.; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, *in Rivista di diritto alimentare*, VII, n. 4, ottobre-dicembre 2013; S. BOLOGNINI, *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 2014, II, p. 23; per una lettura critica delle novità, *v*. P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e «fantasia» del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling, cit*.

[326] *Cfr.* Cap II del presente lavoro.

[327] In G.U.U.E. n. L 343 del 14 dicembre 2012 e cui ha poi fatto seguito, in senso integrativo, il Reg. delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 nonché, quanto a descrizione delle modalità di applicazione, il Reg. di esecuzione (UE) n. 668/2014 del 13 giugno 2014.

[328] La disciplina delineata dal Reg. (UE) n. 1151/2012 si colloca all'interno di un quadro normativo più ampio rappresentato dalla politica agricola comune, prevista dagli artt. 38 e *ss*. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa trova la sua prima espressione in ordine di importanza nell'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (c.d. OCM unica) di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013. Le disposizioni che formano tale quadro paiono ispirarsi a scelte politico-economiche orientate, *inter alia*, a incentivare il passaggio da una produzione agricola di quantità a una di qualità. Se questo è uno dei fini della PAC, Dop e Igp rappresentano due tra i più importanti strumenti giuridici attraverso cui incentivare e tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari comunitarie: strumenti che permettono di veicolare al mercato informazioni circa le caratteristiche qualitative dei prodotti commercializzati.

produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti: […] b) *garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione*[329].

In ambito nazionale, invece, prevedono disposizioni *ad hoc* il D.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. "*Codice della proprietà industriale*", o "*Cpi*", di cui si dirà *infra*) e il Codice penale (*v.* Cap. 1.2.2 e 3.1.4), nonché alcune leggi speciali di settore e fonti di secondo grado[330]. A livello internazionale, invece, le indicazioni geografiche sono disciplinate in numerosi accordi, tra cui la Convenzione di Unione di Parigi, l'accordo di Lisbona sulla protezione delle indicazioni geografiche, l'accordo TRIPs, nonché in numerose altre fonti della legislazione internazionale pattizia[331].

L'accordo TRIPs (*v.*, *infra*, Cap. 4.1.2) definisce, all'art. 22 co. 1, le indicazioni geografiche così come di seguito: "*Le indicazioni geografiche sono* […] *indicazioni che identificano un bene come originario del territorio di uno Stato Membro, o di una regione o località in tale territorio, laddove una data qualità, reputazione o altra caratteristica del bene sia essenzialmente attribuibile alla sua indicazione geografica*".

Il Codice della proprietà industriale italiano, invece, non definisce espressamente cosa si debba intendere per "*indicazione geografica*", ma si limita ad esporre, all'art. 29, l'oggetto della tutela: "*sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione*.

Tornando alla normativa UE, sin dal Reg. (CEE) n. 2081/1992 - nonostante la complessa evoluzione normativa[332] – le definizioni delle IG sono rimaste essenzialmente le stesse. Il Regolamento *de quo* suddivide infatti le indicazioni geografiche in Dop e Igp, occupandosi delle relative enunciazioni definitorie, partitamente all'art. 5. Ai sensi dell'anzidetta norma, infatti, per "*denominazione di origine*" deve intendersi "*un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:*

a) originario di un luogo, di una 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".

Per "*indicazione geografica*", invece, sempre ai sensi del medesimo articolo, dovrà intendersi "*un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:*

a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

---

329 *Cfr.* I. CANFORA, *Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo e internazionale*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

330 *Cfr.*, ad esempio, il D.m. 14 ottobre 2013, intitolato "*Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG*".

331 *Cfr.* Cap. IV del presente lavoro.

332 A livello europeo, come già accennato, le definizioni di Dop e Igp sono state coniate per la prima volta nel Reg. (CEE) n. 2018/1992. Poi, "*nell'inesauribile officina europea*", il Reg. (CEE) n. 2081/1992 fu abrogato dal Reg. (CE) n. 510/2006, a sua volta abrogato dall'attuale disciplina contenuta nel Reg. (UE) n. 1151/2012. Così. S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit.*, IX, 7, p. 357.

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata"[333].

Com'è *ictu oculi* rilevabile, la differenza tra Dop e Igp si fonda quindi su una diversa intensità del legame del processo produttivo al territorio di origine, e per una diversa tipologia di caratteristiche ad esso collegate[334]. In particolare, la prima differenziazione ontologica tra i due tipi di IG poggia su una sottigliezza: mentre per le denominazioni di origine le caratteristiche del prodotto devono essere "*essenzialmente o esclusivamente*" attribuibili al *milieu* di riferimento, per le indicazioni geografiche è sufficiente che sia rilevabile anche una sola caratteristica che sia dovuta al territorio di origine; in secondo luogo, mentre per le Dop le peculiari caratteristiche presenti nel prodotto devono essere intrinseche (*e.g.* l'aroma, la sfumatura di colore, il particolare sapore), per le Igp è bastevole anche solo la "*reputazione*" di cui il prodotto gode per il solo fatto di provenire da un determinato luogo geografico[335]. Infine, per le denominazioni di origine tutte le fasi della filiera produttiva devono necessariamente svolgersi all'interno dell'area geografica prescelta, mentre per le indicazioni geografiche può ivi svolgersi anche solamente una singola fase della produzione (purché, beninteso, il luogo in questione conferisca al prodotto una sua specificità o anche solamente la "*reputazione*").

Oltre all'evidente *discrimen* contenutistico tra i due istituti è comunque ravvisabile una cifra identificativa comune, ovverosia la subordinazione della registrazione di detti segni alla sussistenza di un disciplinare di produzione[336] (art. 7 del Regolamento in commento), *i.e.* un esaustivo documento recante le informazioni relative al prodotto di eccellenza. Dunque, onde beneficiare di una Dop o Igp i prodotti

---

[333] Quella riportata è la definizione di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012, così come modificata da ultimo dal Reg. (UE) n. 2117/2021. Risulta quindi chiara la differenza ontologica tra Dop e Igp, soprattutto riguardo al luogo ove si svolgono le "*fasi della produzione*". Questa differente caratterizzazione ontologica viene anche sfruttata come strumento di *policy*: *e.g.*, come osservato da determinata dottrina, i produttori delle "*Melton Mowbray Pork Pie*" hanno optato per la registrazione come Igp della relativa denominazione poiché essa "*favorisce pratiche di produzione flessibili*", consentendo appunto la flessibilità nell'approvvigionamento della carne da regioni esterne quando necessario. Allo stesso modo, per il Prosciutto di Parma, le "*materie prime provengono da un'area geografica più ampia rispetto all'area di produzione, che copre le seguenti regioni amministrative: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio*" (*cfr.* disciplinare della Dop "*Prosciutto di Parma*"). Dal punto di vista dei produttori, questa flessibilità è essenziale per garantire forniture costanti e adeguate di materie prime, soprattutto in situazioni di crescente domanda. Tuttavia, dal punto di vista dei consumatori, ciò potrebbe originare dei dubbi sull'efficacia dei segni Dop e Igp. Quantunque i consumatori non abbiano sollevato preoccupazioni in precedenza su questo aspetto, ciò potrebbe essere collegato alla loro generale mancanza di consapevolezza riguardo al significato dei loghi Dop e Igp. *Cfr.* D. GANGJEE, *Proving Provenance? Geographical Indications Certification and its Ambiguities*, in *World Development*, 2015.

[334] P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling, cit.*, p. 10.

[335] Questa rivoluzionaria interpretazione è un prodotto della c.d. sentenza sul "*torrone di Alicante*", in cui la Corte ha affermato che, se venisse colto come unico criterio di protezione il legame tra qualità intrinseca del prodotto e territorio, ciò "*si risolverebbe* […] *nel privare di qualsiasi tutela le denominazioni geografiche che siano usate per prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità* […]", ma che "[…] *possono cionondimeno 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. Esse devono quindi essere tutelate*" (*cfr.* sentenza della Corte di Giustizia CEE del 10 novembre 1992, in causa C-3/91, *Exportur S.A.*).

[336] C. GERNONE, *Le modifiche al disciplinare di produzione DOP o IGP e la ripartizione di competenze tra Commissione e Stati membri (Corte di giustizia UE 29 gennaio 2020, in causa C-785/18)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente,* 2020, IV, 4, pp. 1-9.

dovranno essere conformi a un c.d. "*codice di autodisciplina*"[337], che deve necessariamente recare, ex art. 7 del Reg. (UE) n. 1151/2012, i seguenti elementi:

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune[338];

b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto[339];

c) la definizione della zona geografica delimitata[340];

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata[341];

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo[342];

f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico[343];

---

337 S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit*.

338 Il nome geografico può riferirsi a un Comune, una Provincia o una Regione (eventualmente presentato quale aggettivo) ma anche ad una zona amministrativa che sia, però, ben delimitata e di uso comune e può essere impiegato per prodotti diversi, assicurando il più possibile la corrispondenza all'area di produzione effettiva. Per un approfondimento sulle De.Co (Denominazioni comunali), *cfr*. V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il Diritto degli alimenti*, 2007.

339 Necessita, quindi, specificare una gamma di dati come: la tipologia, la configurazione, le dimensioni, la massa, l'aspetto, la presenza o l'assenza di additivi o resti, il gusto, la tinta, la consistenza, il profilo percepito dai sensi, indicando, inoltre, la modalità di esposizione del prodotto, come il genere di confezionamento impiegato e i termini della vendita.

340 In generale, per una Dop, la determinazione della zona si fonda sulla sua intrinseca idoneità oggettiva a fornire determinate peculiarità a una specifica produzione, mentre una Igp può anche – e solamente – basarsi sulla sua nomea tradizionale. Tuttavia, è comunque essenziale fornire una giustificazione adeguata alle operazioni di delimitazione della zona di riferimento, dettagliando nel disciplinare le condizioni naturali e fisiche del sottosuolo, del suolo, oltre alle caratteristiche topografiche e climatiche, o la storica produzione della zona.

341 Questa è la cosiddetta prova dell'origine, che coinvolge sia la capacità di seguire il percorso di produzione fino alle materie prime d'origine, sia la presentazione di elementi sufficienti a dimostrare l'antica origine del prodotto nella specifica zona geografica definita.

342 Ivi rientrano anche le modalità di confezionamento e manipolazione del prodotto all'interno della zona di produzione identificata dalla Dop o dalla Igp, ove ciò sia giustificato dall'esigenza di preservare la qualità e l'autenticità del prodotto. *Cfr*. le sentenze della Corte di Giustizia CE del 20 maggio 2003, in causa C-469/00, *Grana Padano*, e 20 maggio 2003, in causa C-108/01*, Prosciutto di Parma*. Risponde infatti, a un interesse sostanziale l'illustrazione delle ragioni che impongono di effettuare determinate operazioni nella zona delimitata, al fine di poter beneficiare della protezione.

343 In particolare, con riguardo alle Dop si tratta di dimostrare come un prodotto originario di una certa zona abbia qualità e caratteristiche proprie riconducibili essenzialmente o esclusivamente alla relativa provenienza geografica: le condizioni naturali devono essere tali che, in altra area, non sia possibile ottenere un prodotto con gli stessi caratteri di forma, colore, composizione, aroma e gusto. È possibile descrivere – in dettaglio – come nella stessa zona siano state individuate e selezionate, nel tempo, pratiche di lavorazione o qualunque altro contributo (i così detti fattori umani) adatto al mantenimento delle specifiche situazioni ambientali e territoriali, ma si può fare riferimento anche alla descrizione del suolo o alla gestione del paesaggio. Per le Igp il legame con il territorio è meno rigido, risultando sufficiente che un elemento specifico e differenziante o la notorietà del prodotto e il suo apprezzamento siano riconducibili alla zona delimitata. *Cfr*. A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, p. 363. Da ultimo, la lett. f) dell'art. 7 è stata modificata dal Reg. (UE) n. 2117/2021, la cui formulazione attuale è la seguente: "f) *gli elementi che stabiliscono*: i) *per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico che possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale paragrafo*; ii) *per quanto riguarda*

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo da coordinare con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 625 del 2017[344];

h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura Dop o Igp, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti[345];

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni europee e/o nazionali.

Il disciplinare può contenere, infine, una descrizione del contributo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile[346].

Una volta redatto il disciplinare un gruppo di agricoltori, al fine di ottenere la registrazione di una Dop o Igp, deve intraprendere un *iter* che si snoda tra una fase "*nazionale*" e una "*europea*". In Italia, è il D.m. 14 ottobre 2013[347] – che prende le mosse e integra gli artt. 48-52 del Reg. (UE) n. 1151/2012 – a precisare che la legittimazione attiva a presentare una domanda di registrazione sia in capo ad un gruppo di produttori, che insistono effettivamente sulla zona geografica delimitata dal disciplinare, costituiti nella forma sociale di un Consorzio ex art. 2602 c.c.[348]; il destinatario della domanda, poi, sarà la Regione e, in seconda battuta, il Ministero delle politiche agricole e forestali (ora MASAF)[349].

Una volta investita del compito di pronunciarsi sulla domanda, la Regione dovrà, entro sessanta giorni[350], richiedere al Ministero una riunione per l'esame delle eventuali problematiche formali legate all'istanza presentata. A seguito della riunione, o in caso di mancata richiesta della stessa nel termine anzidetto la Regione trasmette al Ministero il proprio parere entro novanta giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione da parte del soggetto richiedente e il Ministero, ricevuto tale parere, procede alla valutazione della richiesta di registrazione di una Dop o di una Igp.

La domanda di registrazione è quindi valutata dal Dicastero entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per fornire il parere stesso[351]. Congiuntamente all'analisi del parere regionale, il Ministero verifica, *motu proprio*, il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la legittimazione del soggetto richiedente;

---

un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;".

344 Nel contesto delle disposizioni dell'Unione europea relative all'organizzazione dei controlli ufficiali, è essenziale includere un riferimento all'autorità incaricata di condurre verifiche per garantire la conformità al disciplinare di produzione. Questa autorità deve soddisfare i requisiti stabiliti dalla norma EN ISO/IEC 17020, che stabilisce i criteri per il funzionamento degli enti di ispezione. Ciò richiede che l'autorità disponga delle competenze necessarie, delle attrezzature e delle infrastrutture appropriate e abbia un numero sufficiente di personale qualificato ed esperto per svolgere le proprie attività in modo imparziale, evitando qualsiasi conflitto di interessi.

345 È necessario specificare il metodo per la presentazione delle informazioni relative al prodotto, che dovrebbero includere il nome, il luogo di origine dell'eventuale Consorzio, il logo Dop o Igp e, se applicabile, il tipo di confezione.

346 Previsione aggiunta dal Reg. (UE) n. 2117/2021.

347 "*Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG*", *cit.*

348 Per un approfondimento sui Consorzi di tutela, si rimanda al Cap. III del presente lavoro.

349 Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ex art. 6 D.m. *cit.*

350 Art. 7 D.m. 14 ottobre 2013.

351 *Ibidem.*

b) la completezza della documentazione come individuata dal decreto nonché la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1151/2012 e del decreto;

c) la rispondenza del disciplinare all'art. 3 del decreto;

d) che la denominazione proposta per la registrazione non rientri in uno dei casi di cui all'art. 6, comma del decreto;

e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente.

Inoltre, il Ministero può anche richiedere chiarimenti al Consorzio che ha inviato l'istanza, il quale deve rispondere nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. Dell'esito delle verifiche, poi, il Dicastero ne dà comunicazione alla Regione e al Consorzio, pattuendo la data e le modalità per la convocazione di una riunione di pubblico accertamento, al fine di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti aventi un interesse legittimo e l'eventuale diritto di fare opposizione. Infine, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, della proposta di disciplinare di produzione, in mancanza di osservazioni motivate e documentate da parte di tutti i soggetti interessati, adotta una decisione favorevole alla registrazione e provvede a notificare alla Commissione europea il fascicolo della domanda con la relativa documentazione[352].

Da questo momento ha il suo inizio la seconda fase dell'*iter* procedurale, c.d. "*europea*". Ivi, la Commissione compie un secondo approfondimento della domanda di registrazione, stavolta in un termine più dilatato nel tempo (pari a sei mesi). Nell'arco di detto periodo, la Commissione verifica la sussistenza dei requisiti anzidetti di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1151/2012, e che non siano presenti errori sostanziali nell'*iter* procedurale nazionale ed europeo.

Nel caso in cui la Commissione non ravvisi ostacoli alla registrazione, provvede d'ufficio alla pubblicazione del documento unico, *i.e.* un atto nel quale vengono riepilogati gli estremi della domanda di registrazione, con particolare riferimento al contenuto del disciplinare di produzione, nella GUUE. Dal momento in cui detto documento risulta pubblicato, decorrono tre mesi di tempo[353] nei quali qualsiasi

---

[352] S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit.*, p. 363.

[353] In seguito alla riforma operata dal Reg. (UE) n. 2117/2012, l'attuale formulazione dell'art. 51 (rubricato "*Procedura di opposizione*") è la seguente: "1. *Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata. Ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda e avente un interesse legittimo può presentare una dichiarazione di opposizione motivata allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma*. 2. *La Commissione esamina la ricevibilità della dichiarazione di opposizione motivata sulla base dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 10 per quanto riguarda le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette, e dei motivi di opposizione stabiliti all'articolo 21 per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite*. 3. *Se ritiene che la dichiarazione di opposizione motivata è ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda alla Commissione ad avviare idonee consultazioni per un periodo di*

soggetto interessato[354] può presentare opposizione alla registrazione. Trascorso detto termine senza che siano pervenute opposizioni, la Commissione adotta l'atto di esecuzione, e la IG viene inserita nell'apposito registro dell'Unione europea.

tempo ragionevole non superiore a tre mesi. L'autorità o la persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse alla Commissione. In qualsiasi momento durante il periodo delle consultazioni, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi. 4. *Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 50*. 5. *La dichiarazione di opposizione motivata e gli altri documenti trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione*. 6. *Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l'opposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2*".

[354] Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 1151/2012 possono presentare opposizione "*le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo*". Al fine di chiarire cosa debba intendersi per "*interesse legittimo*", *cfr.* M. MAURO, *La legittimazione a proporre opposizione alle richieste di registrazione di una DOP o IGP o modifica del disciplinare: la nozione europea di interesse legittimo*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 4, ottobre-dicembre 2022, pp. 58 e *ss*. Secondo l'Autore, nei riguardi della procedura sopra delineata, non vi saranno grandi stravolgimenti con la proposta di Regolamento che sostituirà il Reg. (UE) n. 1151/2012 (*cfr.*, *infra*, Cap. 3.2.3). Infatti: "*vale così rilevare che la riforma non sembra particolarmente interessarsi al profilo delle opposizioni, mantenendo pressoché inalterata la precedente impostazione* […]. *Identificando l'interesse legittimo in termini di pregiudizio, reale o potenziale, comunque non inverosimile, si introduce una condizione legittimante l'opposizione di portata talmente ampia da porsi in contrasto con l'esigenza di circoscrivere con sufficiente precisione i rispettivi diritti di opposizione e di ricorso giurisdizionale da azionare, potendo dare spazio a contestazioni pretestuose o abusive, proposte al solo ed esclusivo scopo di ritardare o procrastinare la registrazione di una indicazione geografica o la modifica del disciplinare*".

2.1.3 *I Marchi*

Diversamente dalle indicazioni geografiche, i marchi costituiscono segni che possono dirsi solo molto relativamente, e molto indirettamente, "*di qualità*"[355], dal momento che si presentano come strumenti di spiccata natura privatistica, essendo il loro uso e la conseguente tutela interamente dipendenti dai *desiderata* dei propri titolari. Dunque, il marchio è, nella sua intima struttura di diritto di privativa su un nome[356], un segno che non presenta un riferimento diretto alla qualità, poiché l'eventuale connotato qualitativo connesso a un certo marchio altro non sarebbe che una "*impressione*" che un determinato pubblico di consumatori nutre per il prodotto distinto dal segno suddetto, collegando una – probabilmente precedente e soddisfacente – esperienza di acquisto con l'*allure* emanata dalla privativa stessa. Nel caso in cui tale nomea del prodotto, di cui il marchio rappresenta la sincrasi, sia stata garantita tramite un *track record* di clienti soddisfatti, il merito della connotazione positiva che il pubblico nutre nei confronti del prodotto, e dunque del marchio che lo contraddistingue, sarà indubbiamente da attribuirsi all'imprenditore, dal momento che esso è riuscito, tramite l'organizzazione di mezzi e capitali che caratterizza l'attività di impresa, a immettere un *output* di qualità sul mercato.

A tal riguardo, va posto in evidenza come, rispetto al passato, allorché la principale fonte di informazioni sui prodotti era appunto rappresentata dall'esperienza di acquisto, sì che l'utilità di un segno distintivo si riconduceva essenzialmente alla previsione di un collegamento stabile con l'impresa di provenienza, permettendo "*al consumatore di contare sul fatto che un prodotto acquistato oggi e recante un dato marchio provenisse dallo stesso nucleo aziendale ovvero dallo stesso imprenditore da cui proveniva quello acquistato ieri recante lo stesso marchio*"[357], l'intensificarsi degli scambi commerciali ha stravolto detto quadro. Invero, nell'odierna società dell'informazione, la "*comunicazione*" di un dato messaggio di qualità potrebbe avere un effetto persuasivo e pervasivo nei confronti del pubblico generalizzato, e, in particolare, anche di quella parte di consumatori non coinvolti in esperienze pregresse di acquisto.

Nel momento in cui il veicolo più efficace di diffusione delle informazioni diventa la pubblicità (*i.e.* l'apparenza diventa il valore più importante), le aspettative del pubblico si fondano essenzialmente sulla "*promessa*" diretta che in quel momento il titolare del segno gli fa attraverso il messaggio che viene collegato al suo marchio, pur sapendo che questa promessa potrà venire cancellata o modificata in seguito[358]. Sono dunque le immagini, vale a dire le componenti suggestive collegate al marchio e capaci di aggiungere al prodotto un valore rilevante nel giudizio dei consumatori, a ricevere protezione allargata, oltre il pericolo di confusione, rimuovendo gli eventuali pregiudizi che al titolare derivano in conseguenza

---

[355] P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling, cit.*

[356] *Idem*.

[357] È questa l'opinione di C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di Diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, I, 2004, p. 665.

[358] C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato. cit.*, p. 667.

di "*utilizzazioni di segni uguali o simili che comportino in sostanza l'appropriazione non autorizzata di una sorta di economia esterna del marchio, legata al messaggio in esso incorporato*"[359]. I marchi, pertanto, sono strumenti che migliorano l'efficienza del libero mercato, dal momento che riducono i costi di ricerca dei consumatori, facilitando l'identificazione dei prodotti e incoraggiando nel contempo i produttori a investire nel miglioramento o nel mantenimento dei livelli di qualità, garantendo loro, e non ai loro concorrenti, i vantaggi reputazionali che derivano da tali investimenti[360].

Dunque, all'imprenditore il Codice civile e il Codice della proprietà industriale garantiscono l'uso del marchio individuale come strumento che permette di agevolare il dialogo a distanza con il consumatore[361], quantunque tal segno "*non garantisca affatto che il prodotto abbia quelle stesse caratteristiche che hanno fatto positiva la precedente esperienza di consumo, né che le promesse ricevute siano mantenute, e cioè trovino corrispondenza nelle reali caratteristiche del prodotto*", così che possa riconoscersi "*del tutto inaffidabile sul terreno della qualità del prodotto stesso*"[362]. Ergo, il marchio è un segno che garantisce la provenienza da una determinata fonte imprenditoriale, dunque la cosiddetta "*Origo negotii*", e non la "*Origo loci*", che è invece il nodo gordiano della disciplina delle IG. Non si richiede, di conseguenza, di comprovare nessun legame tra il luogo di origine del prodotto e il suo territorio; semmai, tutt'al più, la rilevanza del marchio quale strumento per contrassegnare i prodotti (e non, invece, per fornire informazioni) ha un effetto implicito di rassicurazione, che diviene misura del valore di avviamento nel mercato; ma ciò deriva dall'esperienza che il consumatore ha fatto dello stesso prodotto o dal grado di attendibilità che riconosce nelle promesse ricevute attraverso la comunicazione commerciale[363].

Fatta questa breve ma doverosa premessa, è necessario adesso definire con precisione la normativa in materia di marchi, per quanto di interesse per la presente esegesi, al fine di cogliere le differenze con i segni Dop o Igp.

---

[359] *Idem*.

[360] La letteratura sulle indicazioni geografiche suggerisce una logica economica simile, con l'aggiunta della dimensione collettiva di questi segni, in cui l'esclusività si applica a un gruppo collettivo. Quando si tratta di una reputazione collettiva, sono necessari meccanismi istituzionali per stabilire e controllare gli standard qualitativi. Ciò garantisce che i membri, che altrimenti sarebbero in competizione, collaborino per mantenere elevata la qualità e, di conseguenza, la reputazione della denominazione. *Cfr.* D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of the Empirical Evidence from Europe*, in *UNCTA/ICTSD*, IV, 2004, pp. 13-16; W. VAN CAENEGEM, *Registered Geographical Indications: Between Intellectual Property and Rural Policy*, in *World intellectual property*, I, 6, 2003, pp. 699, 709-710.

[361] S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit.*

[362] Così G. FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di Diritto industriale,* 1990, I, 7, il quale precisa "*il marchio – in altri termini – non è uno strumento idoneo per attivare un controllo sulla gestione dell'impresa, e per vincolare il titolare ad una gestione che garantisca al consumatore la costanza qualitativa del prodotto, oppure il mantenimento delle promesse pubblicitarie*". In argomento confronta ancora A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio,* in *Rivista di diritto commerciale*, 1961, I, 17.

[363] *Cfr.* L. MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, 2000, p. 40; G. GUGLIELMETTI, *Fabbricazione per conto, all'estero e legittimità di contrassegnare i prodotti (auto) importati con il solo marchio (FIAT) del produttore*, in *Rivista di Diritto industriale*, 1985, II, p. 272.

Probabilmente in applicazione di un generale e risalente brocardo giuridico – "*omnis definitio in iure civili periculosa est*"[364] – né la normativa internazionale pattizia (di cui si discetterà diffusamente *infra*, Cap. IV) né le norme europee e nazionali contengono una precisa definizione di cosa sia un marchio. Infatti, *inter alia*, sia il TRIPs, che il Reg. (UE) n. 1001/2017[365] che il Cpi non contengono nessuna norma il cui incipit sia "*un marchio è…*", quanto piuttosto, partitamente[366], le tre fonti citate si "*limitano*" a contenere articoli che individuano i segni che possono costituire un valido marchio.

Infatti, ai sensi dell'art. 7 Cpi "*possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:*

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare".

Tramite la modifica al testo dell'articolo – ad opera dell'art. 1, co. 1, D.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 – che originariamente prevedeva il requisito della "*rappresentabilità grafica*", il Legislatore ha voluto consentire la registrabilità di tutti quei marchi che fossero, con qualsiasi modalità, rappresentabili nel registro (non più solo graficamente), aprendo le porte ad una congerie di marchi "*atipici*"[367].

Stante dunque la carenza di una puntuale definizione, ci si può così affidare alla enunciazione tradizionale, secondo la quale – *sic et simpliciter* – un marchio è un segno distintivo, la cui funzione è quella di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese[368].

I marchi – ai fini della loro validità – devono possedere alcuni requisiti ontologici, che vengono normalmente enumerati come di seguito: la capacità distintiva, la novità[369], la liceità e la verità.

---

364 Il noto riferimento è alla celebre massima di Giavoleno, nel titolo *De regulis iuris* del Digesto (D. 50, 17, 202): "*Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset*". L'aforisma si può tradurre letteralmente con "*nel diritto ogni definizione appare pericolosa; è difficile infatti che essa non possa essere sovvertita*".

365 Il Regolamento *de quo* è relativo al marchio dell'Unione europea. Per un commento esaustivo, *cfr.* G.E. SIRONI, *Commento alle norme del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea relative a segni registrabili, legittimazione alla registrazione, impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, effetti del marchio UE e limiti alla sua tutela (artt. 1-17 Reg. UE n. 2017/1001)*, in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2019.

366 Art. 15 TRIPs, art. 4 Reg. (UE) n. 1001/2017 e art. 7 Cpi.

367 I marchi atipici sono, *inter alia*, i marchi sonori, olfattivi, di forma o tridimensionali, di posizione, di colore, di movimento, a motivi ripetuti, olografici, multimediali. Per una puntuale ricognizione dei marchi atipici, *cfr.* M. GOTTARDO, *Il marchio atipico: le nuove frontiere nel panorama europeo*, in *unive.it*, 2017; M. SALVATORI, *I nuovi marchi*, in *unimore.it*, 2018.

368 Così recitano le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, in causa C-206/01, *Arsenal Football Club plc contro Matthew Reed*, p.to 42. *Cfr.* anche i p.ti. 16 e 17 delle Conclusioni dello stesso AG in causa C-273/00, *Ralf Sieckman c. Deutsches Patent-und Markenamt*, 2002 ("*Il marchio è un segno la cui funzione è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese* […] *Tale distinzione è necessaria affinché il consumatore o l'utilizzatore finale possano scegliere in tutta libertà tra le molteplici opzioni di cui dispone e favorire, in tal modo, la libera concorrenza sul mercato*").

369 Se la capacità distintiva riguarda l'idoneità del segno alla costituzione di un valido marchio e, dunque, rappresenta un limite assoluto alla relativa registrazione, la novità, diversamente, costituisce un limite all'appropriabilità del segno in termini relativi e, cioè, con riguardo all'esistenza di diritti anteriori altrui. *Cfr.* Sentenza della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH*, laddove si è accertato che il segno "*Bud*" non sia stato utilizzato nel traffico commerciale e con una estensione geografica non puramente locale, senza alcun impedimento alla registrazione del nuovo marchio. *V.*, a tal proposito, S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit.* p. 333, nota 26.

In particolare, la capacità distintiva, al tempo stesso caratteristica principale e presupposto indefettibile del marchio, è una concetto connotato da una chiara finalità pro-concorrenziale: affinché il gioco della concorrenza si svolga fruttuosamente e in maniera leale, infatti, è imprescindibile che il pubblico dei consumatori riconosca che i prodotti sottoposti alla propria attenzione provengano da imprese ben determinate (la tradizionale "*funzione di indicazione di provenienza*" del marchio), di modo da poter ricollegare il giudizio assiologico da essi formulato ad una determinata fonte imprenditoriale.

Il marchio è dotato di capacità distintiva se è idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato[370]. Invero, solo se il segno è di per sé idoneo a svolgere la primigenia fra le funzioni giuridicamente tutelate del marchio, cioè la funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei beni contrassegnati, è possibile allora ipotizzare che il segno in questione acceda alla tutela specializzata[371]. Questo aspetto è sottolineato, in particolare, dalle previsioni europee: se un segno non sia neppur astrattamente idoneo a svolgere una funzione distintiva ai sensi dell'art. 4 RMUE, ricorre un impedimento assoluto alla sua registrazione[372].

In argomento, ai sensi dell'art. 13 Cpi[373] non possono essere registrati come marchi: "*i segni privi di carattere distintivo e in particolare:*

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

Com'è *ictu oculi* percepibile, vi è una *ratio* di fondo se il Legislatore ha inteso escludere che un segno privo di capacità distintiva – *i.e.* una denominazione generica – possa essere registrato come marchio, e che il suo uso diventi parte di un monopolio privato, innescando così effetti distorsivi in campo concorrenziale[374]. Invero, se una parola che nel linguaggio commerciale designa una categoria

---

370 A. LUCCI, *Compendio di diritto industriale*, 2017, p. 167.

371 M. RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, p. 91, in AA.VV., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., 2020.

372 M. RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, *cit*., p. 92.

373 *Cfr.* anche art. 7, par. 1, lett. c), RMUE.

374 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, in *Unitn-eprints Research*, 2015, p. 14. In altre parole, quando determinati imprenditori si appropriano di un nome geografico, possono impedire ad altri produttori concorrenti, che operano nello stesso territorio, di identificare l'origine dei propri prodotti o servizi con lo stesso nome. Per una conferma di questo principio, si può fare riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 4 maggio 1999, in cause riunite C-108/97 e C-108/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contro Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger*, p.to 26: "*Per quanto riguarda, più in particolare, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi*".

merceologica (come "*miele*", o "*latte*"[375]) potesse essere appropriata come marchio da un solo operatore, tutti i soggetti diversi dal titolare del marchio sarebbero costretti a ricorrere a circonlocuzioni, probabilmente goffe ("*alimento dolce prodotto dalle api*", per miele) o improponibili ("*prodotto della secrezione delle ghiandole mammarie funzionanti nelle femmine dei Mammiferi*"[376], per il latte), per descrivere il bene da essi offerto. Essi sarebbero quindi svantaggiati: la loro comunicazione aziendale risulterebbe molto meno efficace e assai più costosa di quella consentita al titolare del marchio; per questa ragione si è detto in passato che sussiste il pericolo che il monopolio sulle parole possa tradursi in monopolio sull'attività di produzione dei beni da esse designati[377]. Se un imprenditore potesse liberamente appropriarsi dell'indicazione del luogo, con la conseguenza di poter vietare ad altri l'utilizzo di nomi identici o simili a fronte del determinarsi di un rischio di confusione per il pubblico, la registrazione del marchio siffatto si risolverebbe in una posizione di ingiustificato privilegio, creando un monopolio su un'area geografica, inibendo la possibilità che si sviluppino iniziative nel medesimo settore merceologico ove possa essere utilizzata la medesima denominazione[378].

C'è un passaggio, però, di fondamentale rilevanza per il presente lavoro, contenuto sempre all'interno dell'art. 13 co. 4 Cpi, laddove si prevede che "*non possono essere registrati i marchi costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive, come i segni che in commercio possono servire a designare* […] *la provenienza geografica*". Infatti, il nome di una località geografica – *i.e.* il c.d. "*toponimo*" – viene ritenuto una "*indicazione descrittiva*" qualora possa richiamare aspetti anche solo potenzialmente rilevanti per le caratteristiche intrinseche del bene. Ad esempio, per i limoni, la provenienza geografica da una località campana o siciliana può essere descrittiva di un carattere merceologicamente rilevante. In quest'ultimo caso, opera quindi un divieto di registrazione come marchio individuale del segno "*Sicilia*" o "*Campania*"; questo divieto, beninteso, dovrà essere coordinato con il disposto degli artt. 11[379] e 11-*bis*[380], i quali, nonostante il divieto espresso dall'art. 13 in commento, consentono la registrazione del relativo segno come marchio collettivo o di certificazione (*v.*, *infra*, par. successivo)[381]. La normativa europea depone chiaramente in tal

---

375 Si parla in questo caso di "*denominazioni merceologiche legali*". Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1169/2011, *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, *cit.*, "*La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva*". Ciò significa che, nel caso in cui si debba etichettare un prodotto la cui denominazione è definita per legge, è necessario rispettare tutti i requisiti normativi al fine di poter utilizzare la denominazione in questione, onde non incorrere in un illecito. *Cfr.*, a tal proposito, A. GERMANÒ, *Le sfide del diritto alimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, I, n. 1, 2007.

376 Definizione di "*latte*" presente nel dizionario online Treccani.

377 M. RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, *cit.*, p. 96.

378 A. GERMANÒ, *Del latte e del vino: breve commento a cinque sentenze di giudici diversi*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2007, p. 9.

379 Cui corrisponde l'art. 74 RMUE.

380 Cui corrisponde l'art. 83 RMUE.

381 *Contra*, però, un indirizzo giurisprudenziale che ritiene di applicare letteralmente il divieto previsto dall'art. 13 co. 4 Cpi. *Cfr.* Trib. Roma, ord. 30 aprile 2014: "*chi produca un vino in un'area geografica protetta ha la possibilità, in base alle condizioni previste dalla normativa vigente, di ottenere che lo stesso sia contrassegnato, a seconda dei casi, da una denominazione di origine controllata o da un'indicazione geografica tipica, ma non può utilizzare queste ultime come marchi di impresa, o come elementi di marchi di impresa*" in virtù di un più generale principio di affidamento del consumatore, dal momento che l'art. 103 del Reg. (UE) n. 1308/2013 vieta "*qualsiasi uso commerciale*

senso, escludendo la possibilità di registrare marchi che consistano esclusivamente in indicazioni o segni che servano a indicare la provenienza geografica del prodotto. Anche a livello europeo la registrazione di marchi individuali contenenti riferimenti geografici è generalmente vista con sospetto[382], dal momento che la Direttiva (CE) n. 95/2008 prevede che siano esclusi dalla registrazione o, se già registrati, siano dichiarati nulli "*marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare* […] *la provenienza geografica* […] *del prodotto o servizio*"[383]. Una formula non molto diversa è impiegata dal Reg. (CE) n. 207/2009, il quale ribadisce il divieto di registrare marchi di impresa contenenti esclusivamente segni che indichino l'origine geografica[384].

Nondimeno, il toponimo individuato come nome commerciale di un determinato prodotto potrebbe non avere la minima inerenza con lo stesso o con le sue caratteristiche intrinseche, e in tal caso non sussisterebbe nessun ostacolo per la sua registrazione. Se il nome "*evocato*", infatti, non contempla nessuna influenza sulle caratteristiche morfologiche, organolettiche e reputazionali di un determinato bene, la registrazione deve reputarsi possibile[385]. In altre parole, se il nome geografico riveste un differente ruolo comunicativo, in quanto esclude che l'informazione sulla provenienza abbia valore significante delle qualità tipiche dovute alla localizzazione o ai metodi tradizionali di produzione, "*attribuendo alla spendibilità geografica della designazione un rilievo di indicazione suggestiva, e cioè, come nome arbitrario di fantasia*"[386], non sarà possibile rilevare un profilo di decettività nell'uso della stessa.

A tal riguardo, è possibile citare una moltitudine di esempi, tra i quali l'utilizzo del toponimo "*Montblanc*" per orologi, borse e penne: in questo caso il marchio è di fantasia[387], dal momento che non vi è nessuna inerenza tra un accessorio di moda e il Monte Bianco, e neppure sarebbe rilevabile alcun *quid pluris* oggettivo per il prodotto – né una caratteristica intrinseca né reputazionale – se esso derivasse veramente da quella determinata zona geografica (probabilmente il caso esposto sarebbe differente, se la medesima dicitura fosse utilizzata per contrassegnare degli sci o dell'abbigliamento invernale)[388].

---

diretto o indiretto di un nome protetto per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica". *Cfr.* P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, *cit.*, p. 16.

382 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, p. 15. Si vedano inoltre, F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari*, in A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (*a cura di*), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, 2005, 41, pp. 50 e *ss.*; N. LUCIFERO, *Marchi e segni del territorio. La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (*diretto da*), *Trattato di diritto agrario* (*3. Il diritto agroalimentare*), 2011, pp. 321-349; M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria,* in *Rivista di diritto industriale*, 2010, I, p. 289.

383 Così l'art. 3.1, lett. c) della Dir. (CE) n. 95/2008 *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*.

384 Nel caso di specie, il Regolamento non prevede però di poter dichiarare la nullità del marchio cha sia già stato precedentemente registrato (*v.* art. 7.1, lett. c del Reg. CE n. 207/2009). Vigente il Regolamento *de quo*, il Tribunale UE aveva confermato una pronuncia dello UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, ora EUIPO) che aveva in precedenza respinto la richiesta di registrazione di un marchio in quanto contenente un riferimento geografico (*v.* sentenza del Tribunale UE dell'11 maggio 2010, in causa T-237/08, *Abadía Retuerta, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno*).

385 C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritto consolidati*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti del Convegno di Assis*i (25-27 ottobre 2012), 2014.

386 Così S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit.*, p. 341. *Cfr.*, a tale riguardo, Trib. Roma 14 ottobre 1997.

387 Denominazione che deriva dall'apposizione del noto simbolo della stella a sei punte sul cappuccio delle penne.

388 A. VANZETTI – V. DI CATALDO – M.S. SPOLIDORO, *Manuale di Diritto industriale*, IX ed., pp. 181 e *ss.*

La regola interpretativa sopra delineata soffre però di un'eccezione rilevante, dovuta a un contemperamento di interessi: da una parte, la libertà economica dell'imprenditore, che si estrinseca anche nel poter scegliere liberamente i segni distintivi da utilizzare all'interno della propria attività d'impresa; dall'altra, il diritto del pubblico dei consumatori a non essere tratto in inganno relativamente alla provenienza dei prodotti che vengono da essi acquistati. Infatti, a tal proposito, l'art. 14 co. 1 Cpi[389] nega la registrazione di quei marchi che siano "*segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica*" dei prodotti cui sono apposti. Ne deriva che, se il pubblico sarà portato a ritenere che il bene in questione provenga da una località diversa da quella in cui è effettivamente prodotto, il marchio in questione dovrà considerarsi nullo ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. b) Cpi. La giurisprudenza italiana presenta numerosi casi in cui marchi commerciali sono stati reputati nulli ai sensi della suddetta disposizione[390], oltre a casi in cui l'IG contenuta in un marchio è stata ritenuta legittima se opportunamente precisata e contestualizzata[391].

L'ordinamento giuridico italiano, poi, non impedisce semplicemente l'appropriazione da parte di un particolare imprenditore del monopolio su denominazioni generiche e indicazioni descrittive di particolari categorie merceologiche[392]. Invero, è risaputo che nella prassi commerciale vi sono parole e figure che sono associate a intere classi di beni, ancorché esse non presentino alcuna inerenza con i

---

389 Cui corrisponde l'art. 7 RMUE.

390 I giudici italiani hanno applicato queste norme in varie occasioni. Ad esempio, hanno dichiarato la nullità del marchio "*Fratelli Carli - Produttori olio di oliva - Imperia, Oneglia*", in quanto considerato ingannevole riguardo all'effettiva origine geografica del prodotto. In un altro caso di rilievo, il Tribunale di Bari (pronuncia del 18 maggio 2006) ha esaminato una richiesta di inibitoria cautelare atta a impedire la commercializzazione di prodotti sotto la denominazione "*Terre di Federico*", utilizzata dal convenuto e già registrata come marchio dal ricorrente. Il convenuto argomentava che "*Terre di Federico*" fosse un nome geografico e quindi non registrabile come marchio. Il Tribunale, nella sua decisione, ha evidenziato l'associazione tra la denominazione e una specifica area geografica in Puglia, come dimostrato dall'utilizzo comune di questa espressione da parte di enti istituzionali e operatori del settore per designare una zona nota per la produzione di vini di qualità tra il Gargano e la Murgia barese. Il giudizio ha enfatizzato che tale collegamento implica la necessità di escludere la protezione dei cosiddetti marchi geografici, in quanto la tutela dei termini evocativi di origine geografica deve rimanere aperta a tutte le imprese del settore per indicare unicamente l'origine dei prodotti, evitando la creazione di monopoli a favore di singoli operatori. In questo contesto, il Tribunale ha rilevato che il marchio "*Terre di Federico*" evocava inequivocabilmente un'area geografica precisa, violando la normativa che vieta la registrazione di marchi geografici individuali, anche quando il toponimo non corrisponde più a una località geografica attuale. Di conseguenza, la richiesta di inibitoria è stata respinta per mancanza di "*fumus boni iuris*", in quanto basata su un marchio che, di fatto, contravveniva all'art. 13, co. 1 del Codice della proprietà industriale, non essendo altro che l'indicazione geografica dei prodotti da distinguere. A tal riguardo *cfr.* M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, *cit.*, p. 17, che rimanda a G. DI SALVATORE, *Commento alla sentenza del Tribunale di Bari del 18 maggio 2006*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2007.

391 In un caso meritevole di attenzione (Trib. Milano 15 maggio 2012), il Tribunale di Milano ha affrontato il tema della nullità del marchio "*Matusalem – Santiago de Cuba*". Nel caso di specie, i ricorrenti sostenevano che tale marchio poteva ingannare i consumatori circa la reale provenienza geografica del rum, prodotto non a Cuba ma nella Repubblica Dominicana. Tuttavia, il Tribunale ha respinto questa argomentazione, sulla scorta del fatto che è stato dimostrato come il rum "*Matusalem*", sebbene originariamente prodotto a Cuba, fosse stato trasferito nella Repubblica Dominicana in seguito a eventi storici. Inoltre, l'inclusione nell'etichetta della frase "*formerly of Santiago de Cuba*" ("*precedentemente di Santiago di Cuba*"), non predominante nel marchio, ha contribuito alla decisione del Tribunale di considerare il marchio legittimo. Pertanto, tenendo conto del contesto storico e della chiarezza della dicitura, il Tribunale di Milano ha concluso che il marchio "*Santiago de Cuba*" era conforme alle normative del Codice della proprietà industriale e non ingannevole riguardo all'origine del prodotto. Per un approfondimento, *cfr.* C. PAPPALARDO, *Note in tema di utilizzo ingannevole di indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto industriale*, IV-V, 2, 2013, pp. 322-335.

392 Si veda, ad esempio, sentenza del Tribunale CE del 9 luglio 2008, in causa T-304/06, *Paul Reber Gmbh & co.*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009.

prodotti o servizi contrassegnati: ad esempio, la parola "*premium*" o "*luxury*" per i beni o servizi di alta fascia, oppure, a livello figurativo, la saetta per i dispositivi elettronici e di ricarica. A ben vedere, proprio perché si tratta di segni che non sono idonei a differenziare la produzione dell'impresa X da quella dell'impresa Y, ma divenuti di uso generale per un determinato genere di beni, essi non sono appropriabili in via esclusiva da nessun imprenditore, in particolare attraverso la registrazione come marchio[393]. Essi fanno parte del patrimonio semantico comune: non possono essere "*occupati*" dal primo arrivato (*i.e.* il registrante, *rectius* il titolare della domanda di marchio), poiché, ex art. 13 Cpi, "*consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio*". Detto principio è di fondamentale rilevanza, poiché costituisce la *ratio* principale per il rifiuto, da parte di determinati stati extra-UE, di concedere la protezione per determinate denominazioni di origine o indicazioni geografiche europee e, *in primis*, italiane (come ad esempio, il "*parmesan*", espressione utilizzata genericamente – e a sproposito – per indicare, negli USA e altrove, il formaggio grattugiato)[394].

Ciò considerato, è inoltre possibile enumerare diverse tassonomie di marchi [395]: una caratterizzazione senz'altro rilevante, secondo quanto poi si dirà *infra*, è tra marchio c.d. "*ordinario*" e "*marchio notorio*" (o, per usare le parole del Codice, il "*marchio che goda di rinomanza*"). Ai fini della tutela dei marchi, il Codice della Proprietà Industriale riserva per i marchi notori una tutela di più ampio respiro, che viene comunemente definita "*ultra-merceologica*". Infatti, il Cpi, all'art. 20[396], prevede che il titolare del marchio d'impresa ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'uso di un segno:

a) "*identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;*

---

393 M. RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, *cit*., p. 98.

394 *V*., *infra*, Cap. 4.2.2 del presente lavoro.

395 Nell'ambito dei segni distintivi suscettibili di identificare prodotti e servizi, è essenziale considerare la possibilità di rappresentare tali segni in modo tale da permettere una chiara e precisa delimitazione dell'oggetto della protezione conferita al titolare. Le diverse categorie di marchi includono: a) il marchio denominativo, costituito esclusivamente da parole, lettere, cifre o altri caratteri tipografici standard; b) il marchio figurativo, in cui si utilizzano caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard o una rappresentazione grafica; c) il marchio di forma tridimensionale, che riguarda la forma fisica del prodotto; d) il marchio di posizionamento, che indica la posizione specifica del marchio sul prodotto; e) il marchio a motivi ripetuti, in cui si ripetono determinati motivi o design all'interno del marchio; f) il marchio di colore unico, che si basa su un colore specifico; g) il marchio sonoro, che identifica il prodotto attraverso suoni distintivi; h) il marchio di movimento, legato a movimenti specifici o animazioni; i) il marchio multimediale, che utilizza una combinazione di elementi, come immagini, suoni e testo; j) il marchio olfattivo, che si riferisce a odori o profumi distintivi. Un'ulteriore distinzione è rinvenibile tra il cosiddetto marchio forte e il marchio debole. Il marchio forte è caratterizzato da un elevato grado di originalità ed è spesso di pura fantasia. Esso gode di una protezione intensa, coprendo il suo nucleo ideologico da variazioni e modifiche, e può essere esteso per proteggere aree di attività non strettamente correlate all'originale (c.d. "*tutela ultra-merceologica*"). Al contrario, il marchio debole si avvicina alla descrizione del prodotto o dell'ingrediente a cui si riferisce o richiama il bisogno che il prodotto soddisfa. Di conseguenza, la sua protezione è limitata a casi di imitazione pedissequa o riproduzione integrale. Un esempio di marchio forte è rappresentato dal marchio Apple, Coca-Cola o Rolex. Queste denominazioni non presentano un legame semantico o concettuale con il prodotto, il che ha portato alla loro classificazione come marchio forte. Questa distinzione tra marchi forti e deboli riveste una grande rilevanza nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale, contribuendo a delineare il grado di protezione e l'ambito di applicazione di tali segni. *Cfr.*, in merito, V. SANNA, *Marchio rinomato e sfruttamento parassitario della sua notorietà*, in *Franco Angeli*, 2011, pp. 82-91.

396 *Cfr.* art. 9, n. 2 del Reg. (UE) n. 1001/2017 *sul Marchio dell'Unione europea*, anche se in questo caso si parla di marchi che godono di "*notorietà*".

b) *identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;*

c) *identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*".

Com'è evidente, le prime due ipotesi, di cui alle lett. a) e b), sono tese a dirimere il conflitto tra due segni che siano identici per prodotti o servizi identici[397] (*sub* lett. a), oppure tra due marchi che siano identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (*sub* lett. b). Il Legislatore considera quindi sussistente una "*affinità*" qualora risulti una similarità merceologica tra i prodotti o i servizi (*e.g.* calze e filati) ovvero un nesso tra le necessità che i prodotti o i servizi mirano ad accontentare (ad esempio, si veda il settore del *fashion* ove risponde all'*id quod plerumque accidit* che lo stesso produttore di completi venda anche calzature o accessori)[398]. Oltre ai suesposti marchi "*ordinari*", però, sono rinvenibili ulteriori segni che, col passare degli anni, hanno acquistato una determinata notorietà sul mercato di riferimento. Secondo la migliore dottrina "*il concetto di marchio che gode di rinomanza deve riferirsi generalmente a marchi noti, o meglio, a marchi sufficientemente noti perché possa trarsi vantaggio dal loro uso o recare pregiudizio al loro prestigio, anche utilizzandoli per prodotti non affini*"[399]. Per detti segni, come contemplato dall'ipotesi *sub* c), la protezione affidata dal Cpi (ma anche dall'RMUE) si estende anche a prodotti o ai servizi che non risultano essere affini (né, *a fortiori*, identici) rispetto a quelli per cui il marchio risulta essere stato registrato[400].

---

[397] L'art. 8, par. 1, lett. a) RMUE disciplina le opposizioni fondate sull'identità e stabilisce che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi dell'art. 8, par. 2 RMUE, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato. La formulazione dell'art. 8, par. 1, lett. a) RMUE prescrive chiaramente che sussista identità sia tra i segni interessati sia tra i prodotti/servizi in questione. Questa situazione è definita come "*doppia identità*". L'esistenza di una doppia identità è un dato rilevante ai fini giuridici da accertare attraverso un raffronto diretto dei due segni in conflitto e dei prodotti/servizi in questione. La protezione garantita dall'art. 8, par. 1, lett. a) RMUE è assoluta. Ne consegue che nei casi di doppia identità non è necessario procedere a una valutazione del rischio di confusione e l'opposizione è accolta automaticamente. *Cfr. Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea*, parte C), sez. 2, in *euipo.europa.eu*.

[398] Non a caso, benché la rilevanza sia amministrativa e non volta a delineare l'affinità, al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio, il richiedente deve necessariamente indicare i prodotti e/o i servizi per i quali vuole ottenere la protezione tra i beni e i servizi presenti nella Classificazione internazionale di Nizza di cui al relativo accordo del 1957 (giunta oggi alla dodicesima edizione, in vigore dal 1° gennaio 2023). Anzi, a seguito del *leading case* "*IP Translator*" (Sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 2012, in causa C-307/10), il richiedente è tenuto a individuare, all'interno di ciascuna classe, i singoli beni o servizi per i quali invoca la protezione, in modo da delimitare correttamente la tutela del marchio.

[399] G. SENA, *Il Diritto dei Marchi*, IV ed., 2007, p. 152.

[400] La protezione conferita dalla suddetta norma mira a salvaguardare il "*selling power*" del marchio, ossia la sua capacità di generare vendite grazie alla propria forza evocativa e suggestiva. Questo "*potere di vendita*" è spesso il risultato di ingenti investimenti pubblicitari effettuati dal titolare del marchio stesso. Ciò significa che il marchio è in grado di influenzare positivamente le decisioni di acquisto dei consumatori, superando i limiti tradizionali legati al settore merceologico di riferimento. In questo contesto, ci riferiamo a una forma di tutela definita "*ultra-merceologica*", che va oltre il rischio di confusione, ma che è applicabile solo quando siano soddisfatti determinati requisiti specifici. *Cfr.* M.L. PIATTELLI, *Il carattere distintivo del marchio*, in *repository.unipr.it*, 2011.

Tuttavia, né il Cpi né il RMUE contengono una chiara definizione di rinomanza, e nemmeno di quali siano i suoi requisiti. In argomento, è intervenuta la giurisprudenza europea[401], che ha avuto modo di definirla come "*l'attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull'origine*", statuendo che la particolare protezione prevista dalle norme in materia possa essere accordata se il marchio è "*conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*". Secondo la Corte, tra i parametri che il giudice nazionale deve tenere in considerazione per determinare il grado di notorietà di un marchio rientrano la quota di mercato, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo[402].

La rinomanza, infine, dovrà riferirsi a una rilevante estensione territoriale e, a tale riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato che il requisito in parola viene ampiamente soddisfatto nella misura in cui la notorietà sia presente e verificabile in una "*parte sostanziale*" di uno Stato membro, tenendo conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata che della quantità di popolazione ivi presente. Infatti, relativamente al marchio UE, la Corte di Giustizia[403] ha statuito che il marchio deve essere conosciuto "*da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità*" e che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, "*l'intero territorio di uno Stato membro*[404] *può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità*"[405].

Sul piano economico, il marchio è quindi oggi lo strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, poiché viene impiegato (e valorizzato) non soltanto per informare – come detto – il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è utilizzato da una determinata impresa e quindi dell'esistenza di un'esclusiva di quest'impresa sull'uso di esso in un determinato settore, ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del "*messaggio*" che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i dati che i consumatori hanno desunto dall'esame e dall'uso (diretto o indiretto) di questi prodotti o servizi; sia – e soprattutto – le informazioni e le suggestioni diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità[406].

Inoltre, i marchi individuali, così come sono strumenti fondamentali per l'industria alimentare, altrettanto sono difficilmente utilizzabili dalla quasi totalità delle imprese agricole, caratterizzate di solito da dimensioni che non consentono loro di affrontare gli ingenti investimenti necessari a promuovere e

[401] *Cfr.* Sentenza della Corte di Giustizia CE del 14 settembre 1999, in causa C-375/97, *General Motors*.
[402] G. GORI, *La tutela "ultra-merceologica" dei marchi che godono di rinomanza*, 2019.
[403] *Cfr.* Sentenza della Corte di Giustizia CE del 6 ottobre 2009, in causa C-301/07, *Pago International*.
[404] Nella sentenza *de qua* si trattava, in particolare, dell'Austria.
[405] Tale interpretazione, a ben vedere, è conseguenza del fatto che la protezione di un marchio UE si estende a tutto il territorio dell'Unione europea. *Cfr.* G. GORI, *La tutela "ultra-merceologica" dei marchi che godono di rinomanza*, *cit.*
[406] C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il Diritto industriale*, 2008.

ad affermare un marchio sul mercato[407]. Solitamente, infatti, l'azienda agricola pone in primo piano la denominazione del prodotto di qualità che commercializza (se del caso), piuttosto del proprio marchio individuale, dal momento che il consumatore, verosimilmente, presterà maggiormente attenzione alla nomea della IG piuttosto che al nome dell'impresa da cui il prodotto promana (d'altronde, se il disciplinare viene correttamente osservato, il consumatore si aspetta che sussistano leggere differenze tra i prodotti distinti da una determinata Dop o Igp). A questo dato, più economico che giuridico, fanno eccezione alcune imprese agricole caratterizzate da particolare redditività, come ad esempio nel settore vitivinicolo od oleario, nei quali anzi può accadere che il marchio diventi più celebre, e acquisisca pertanto maggior valore, di altri segni pur utilizzati dalla stessa impresa[408].

[407] P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, p. 6.

[408] Si pensi, per due esempi eloquenti, al celebre "*Corvo di Salaparuta*", segno (e vino) assai apprezzato sul mercato, la cui reputazione supera, in valore, quello dell'indicazione geografica protetta "*Sicilia*" che, pure, caratterizza il prodotto in questione, oppure dell'omonima IG "*Salaparuta*"; si veda anche l'esempio del Chianti per certe famose cantine che, malgrado l'enorme notorietà della denominazione di origine, sono venduti sul mercato con un marchio individuale ancor più apprezzato dell'indicazione geografica medesima. Sul tema dell'utilizzo dei marchi in agricoltura *v.* E. ROOK BASILE, *I segni distintivi dell'impresa e dei prodotti agricoli,* in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, (*diretto da*) L. Costato, 2004, pp. 730 e *ss.*; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio,* in *Trattato di Diritto Agrario, cit*., vol. II, pp. 321 e *ss.*

2.1.4 *Il Marchio collettivo e di certificazione*

Pur rimanendo nella sfera rigorosamente privatistica[409], due categorie di marchi presentano le maggiori affinità con la nozione di "*qualità*": essi sono il "*marchio collettivo*"[410] e il "*marchio di certificazione*"[411].

Riguardo al marchio collettivo[412], esso è così denominato in quanto è collettiva la natura del soggetto che ne è titolare, cui fanno capo più imprese associate[413]. Trova la sua disciplina nell'art. 11 del Codice della proprietà industriale[414], secondo il quale: "*le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti*". A dette imprese viene quindi concesso l'uso del segno collettivo a fronte dell'assunzione di un obbligo – *expressis verbis* – a produrre secondo dettami predeterminati, che garantiscano la *compliance* dei prodotti allo *standard* incluso in un documento – il regolamento d'uso del marchio[415] – redatto dal titolare stesso del marchio collettivo. Così, tramite il rispetto dei crismi del regolamento d'uso, il marchio collettivo finisce per diventare un segno di "*garanzia*" di determinate caratteristiche di prodotto: l'origine, la natura, la qualità o il processo produttivo dei prodotti o dei servizi a esso connessi.

Ciò che è interessante – ai fini del presente lavoro – è una peculiare caratteristica del marchio collettivo, sancita, anch'essa, dal codice della Proprietà industriale, e in particolare dall'art. 11 co. 4[416]: "*In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*".

---

409 Elementi comuni ai due fondamentali tipi di marchi utilizzabili come segni di qualità sono, dunque: da un lato, il legame puramente eventuale alla qualità (o alle qualità, intese come caratteristiche oggettive) dell'alimento, rimesso in definitiva alle capacità commerciali dell'imprenditore (nel caso del marchio individuale) o ad una volontà collettiva cristallizzata in un regolamento o disciplinare, che contiene anche i parametri di definizione degli standard qualitativi considerati (nel caso dei marchi collettivi/di certificazione); nel primo caso, non vi è alcuna garanzia giuridica della qualità; nel secondo, la giuridicità della tutela è rimessa ad un atto privato qual è il regolamento (e, naturalmente, al controllo interno sul suo rispetto); dall'altro, il carattere prevalentemente privatistico della tutela: salvi i casi di condotta penalmente rilevante (frode in commercio, reati di contraffazione *et al.*) o sul piano dell'illecito amministrativo (etichettatura ingannevole, o non conforme, *etc.*), la sanzione all'uso improprio o non autorizzato del marchio è prima di tutto collegata alla reazione del privato titolare del diritto sul segno, il quale vede leso un proprio diritto di privativa e aziona i meccanismi di coercizione necessari a far cessare la violazione, da quelli cautelari e anticipatori, a quelli di merito a cognizione piena.

410 P. MASI, *Il marchio collettivo*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, 1998; P. PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi* in *Rivista di diritto commerciale*, 1993, I, pp. 622 e *ss*; L. QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Rivista di diritto industriale,* 1992, I, pp. 126 e *ss*; F. SARZI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, in *Rivista di diritto industriale*, 1991, I, pp. 23 e *ss*.

411 C. GALLI, *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Il Diritto industriale*, 2020, I, pp. 95-102; B. CALABRESE, *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, Nota a sent. CGUE sez. V 11 aprile 2019 (causa C-690/17) in *Rivista di diritto industriale*, 2019, IV-V, 2, pp. 401-422; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo,* Relazione al Convegno Studi di Milano dedicati a Paola Frassi, 29 novembre 2019, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, VI, 1, pp. 466-501.

412 Essi sono tipicamente i marchi dei Consorzi, come "*Pura Lana Vergine*", "*Vero Cuoio Italiano*", "*Bancomat*", "*Grana Padano*", "*Made In Italy 100%*", "*Vetro Artistico Murano*" *etc.*

413 Di solito sotto forma di Consorzio.

414 Cui corrisponde l'art. 74 RMUE.

415 Questo documento si avvicina molto al disciplinare di produzione delle Dop e delle Igp.

416 *Cfr.* il corrispondente art. 74, par. 2 RMUE.

In questa prima parte della disposizione, il Codice contempla appunto un'eccezione all'art. 13 co. 1, a mente del quale, *inter alia*, "*non possono costituire oggetto di registrazione* […] *i segni che in commercio possono servire a designare* […] *la provenienza geografica*". A fronte di questa possibilità, però, il Codice prevede che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché rispetti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso.

Il marchio collettivo geografico, dunque, è un segno oltremodo particolare, dal momento che il titolare di esso dovrà concederne l'uso a tutti i produttori della zona tipica, secondo una logica analoga all'obbligo di contrarre del monopolista[417], proprio perché l'elemento pubblicistico, inevitabilmente, si riverbera sul regime di disponibilità di un bene che pur rimanendo privato è tutelato nel limite della sua funzione economica e sempre in chiave pro-concorrenziale[418]; anche questa regola, pur particolare, sembra perciò collocarsi nella prospettiva tesa a considerare le denominazioni d'origine, i segni distintivi, e le disposizioni sull'etichettatura e sulla pubblicità in coordinamento fra loro, nell'ambito di un sistema generale del diritto della comunicazione d'impresa. Invero, è financo possibile che vi siano "*marchi collettivi che identificano i prodotti D.O.P., I.G.P.* […] *detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate*"[419], verosimilmente allo scopo di rafforzare la tutela di cui godono queste denominazioni, ovvero gli altri segni distintivi di Dop e Igp[420].

Stante questa possibilità, che è stata effettivamente colta da alcuni Consorzi di tutela[421], l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)[422] può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di "*ingiustificato privilegio*" o comunque recare pregiudizio allo

---

417 *Cfr.* art. 2597 c.c., rubricato "*Obbligo di contrarre del monopolista*": "*Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento*". *V.*, in argomento, P. GRASSANO, *Dell'obbligo legale a contrarre dell'impresa monopolistica e rispetto del principio di pari condizione e di non discriminazione*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, VII, 1994, pp. 899-904.

418 C. GALLI, *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritto consolidati*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti del Convegno di Assisi (25-27 ottobre 2012*), 2014.

419 *V.* art. 53, co. 16 della l. 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria per gli anni 1995-1997), come sostituito dall'art. 14 della l. 21 dicembre 1999, n. 526.

420 S. MAGELLI, *I marchi geografici*, in AA.VV., *Il futuro dei marchi di fronte alle sfide della globalizzazione*, 2004, p. 36. Un esempio di marchio collettivo che reca una denominazione protetta è il marchio denominativo italiano "*Prosecco*", n. 302020000115643, domanda depositata il 21 dicembre 2020, registrato il 28 settembre 2021, in classe 33 ("*Vini*"). La giurisprudenza ha anche statuito la tutelabilità del marchio collettivo denominativo "*Prosciutto di Parma*" (*v.* Trib. Parma, ord. 22 gennaio 2001).

421 Si veda il marchio collettivo italiano no. 302020000072259, depositato in data 28 agosto 2020 e registrato in data 17 marzo 2021. Nel caso di specie, il marchio raffigura il simbolo del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana (STG), convertito ex art. 33 D.lgs. n. 15/2019. Una significativa modifica apportata al Codice della proprietà industriale dal D.lgs. del 20 febbraio 2019, n. 15, in conformità con la Direttiva (UE) n. 2436 del 2015, riguarda la chiara distinzione tra marchi collettivi e marchi di certificazione, sia in termini di chi può richiederli che in termini di loro scopo. Con l'aggiunta di una disposizione specifica (art. 33 del D.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15), è stata aperta la possibilità di convertire i marchi collettivi già registrati secondo la legislazione precedente in marchi collettivi conformi alla nuova normativa, come stabilito dall'art. 11 modificato del Codice della proprietà industriale, o in marchi di certificazione come previsto dall'articolo 11-*bis*. Tale conversione doveva avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020.

422 Che, in questo caso, è responsabile per la procedura di registrazione, contrariamente alle Dop e Igp, laddove, come abbiamo visto, i protagonisti sono la Regione, Il MASAF e, in ultima istanza, la Commissione europea.

sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione[423]. Inoltre, come ulteriore "*contrappeso*", l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da un nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché "*quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale*"[424].

Vi è, poi, un'ulteriore tipologia di marchio che presenta un legame più stringente con il concetto di qualità rispetto al marchio individuale: ci riferiamo al marchio di certificazione[425]. In seguito all'attuazione, nel nostro paese, della Direttiva (UE) n. 2436/2015[426], è stato introdotto – ad opera del D.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 – l'art. 11-*bis* nel Codice della proprietà industriale, recante la disciplina[427], appunto, del marchio di certificazione.

Il marchio di certificazione è, in via di principio, un segno il cui scopo consiste nel certificare determinate caratteristiche di prodotti o servizi, secondo un regolamento specifico (anch'esso, come per i marchi collettivi, denominato "*regolamento d'uso*")[428], che deve essere necessariamente depositato insieme alla domanda di marchio[429].

Preme subito rilevare che tra le caratteristiche che possono essere certificate dall'ente titolare del marchio – similmente a quanto avviene per il marchio collettivo – vi è anche la provenienza geografica del prodotto o del servizio[430].

A differenza del marchio collettivo, può registrare un marchio di certificazione qualsiasi persona fisica o giuridica, purché non svolga un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo

---

[423] Sempre secondo l'art. 11 co. 4 Cpi l'UIBM può, a tale riguardo, chiedere l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

[424] Questa restrizione posta sulla registrazione di marchi collettivi che incorporano nomi geografici è fondamentale per bilanciare il diritto del titolare del marchio con la necessità di preservare l'uso lecito e appropriato di tali nomi da parte di terzi, specialmente quando si tratta di denominazioni geografiche condivise o comuni. La condizione di conformità ai principi della correttezza professionale rappresenta un importante punto di riferimento per definire i limiti di tali utilizzi consentiti. In pratica, questa clausola assicura che i titolari di marchi collettivi geografici non possano monopolizzare "*eccessivamente*" il nome geografico a discapito di altri operatori commerciali legittimi. *Cfr.* D. SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, II, 2022, pp. 267-308.

[425] Essi sono tipicamente i marchi delle società di certificazione, ad esempio "*Leather Standard*", "*Tüv Süd*", "*L Free*", "*Ecolabel*" *et al.*

[426] Ad opera del D.lgs. 20 febbraio 2015, n. 20, in vigore dal 23 marzo 2019.

[427] Detta tipologia di marchi segue le regole generali relativamente alla novità, liceità e capacità distintiva. Anche i marchi di garanzia o certificazione hanno una validità settoriale (come classi della Classificazione di Nizza devono essere indicati i prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio) e territoriale (per una tutela su tutto il territorio dell'UE, è possibile presentare domanda direttamente sul sito dell'EUIPO).

[428] Nel caso di un marchio di certificazione, è essenziale che il disciplinare includa una dichiarazione da parte del titolare che attesti la sua estraneità rispetto alla fornitura dei prodotti o servizi certificati.

[429] In particolare, il Regolamento deve contenere i seguenti elementi: a) una dichiarazione in cui il richiedente afferma di non essere coinvolto in alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; b) una dettagliata descrizione delle caratteristiche dei prodotti o servizi che devono essere certificati; c) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, specificando chiaramente come può essere utilizzato e da chi; d) le procedure e i metodi di verifica e sorveglianza che saranno applicati dal titolare del marchio di certificazione per garantire il rispetto degli standard stabiliti.

[430] Interessante notare che questa sia una peculiarità italiana, perché l'art. 83 del Reg. (UE) n. 1001/2017 non consente, per il marchio di certificazione UE, di certificare la provenienza di un determinato prodotto o servizio (*cfr.* art. 83, par. 1 del Regolamento).

certificato. Il titolare di un marchio di certificazione deve quindi rispettare il c.d. "*principio di neutralità*"[431]. Esso è il soggetto che verifica il rispetto dei requisiti per l'utilizzo del marchio ma non può esserne a sua volta un utilizzatore. Al titolare dal marchio di certificazione spetta il compito di verificare il rispetto dei requisiti del regolamento d'uso. Se non adempie a questo obbligo, il marchio decade *ipso iure*[432]. Inoltre, a differenza del marchio collettivo, non è espressamente previsto il requisito della "*porta aperta*"[433].

La differenza tra i suesposti segni poggia soprattutto sulla differente legittimazione attiva dei soggetti che possono procedere alla loro registrazione. Come detto, infatti, possono registrare marchi collettivi, tutte le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti[434], con esclusione delle società di capitali[435] e delle persone fisiche. Invece, più vasta è la legittimazione alla registrazione dei marchi di certificazione, che possono essere registrati da tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, istituzioni, autorità) che abbiano tra le proprie attività anche quella di certificazione[436] e che non siano coinvolti – neppure indirettamente, in virtù del principio di neutralità – con la fornitura dei prodotti/servizi del tipo certificato.

I segni succitati – i marchi collettivi e di certificazione – presentano una forte assonanza con le indicazioni geografiche, ma presentano anche delle palmari differenze.

In primis, una differenza sostanziale attiene alla legittimazione al deposito: le indicazioni geografiche, infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, possono essere registrate solamente da associazioni di produttori attraverso un *iter* bifasico, comprendente una fase nazionale (che a sua volta si snoda tra la Regione e il MASAF) e una fase europea. Per i marchi collettivi e di certificazione, invece, è

---

[431] Secondo il principio per cui "*un giudice non può essere anche un giocatore*". *Cfr.* a tal proposito, J. BELSON, *Certification marks*, in *Sweet and Maxwell*, 2002. Per una trattazione dell'attuale disciplina del marchio di certificazione in Italia, *v.* G. SENA – S. GIUDICI, *La nuova disciplina di marchi e brevetti: D.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 e 19 febbraio 2019, n. 18*, in *Il Civilista*.

[432] La causa di decadenza del marchio di certificazione per mancato controllo, da parte del titolare, del rispetto del Regolamento d'uso è prevista dall'art. 14, co. 2, lett. c) del Codice della Proprietà Industriale. Questa disposizione legislativa prevede la decadenza qualora il titolare del marchio non adotti misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme al Regolamento.

[433] Il principio della "*porta aperta*" non è espressamente previsto per i marchi di certificazione in Italia, a differenza di quanto accade per i marchi collettivi quando descrivono la provenienza geografica di un prodotto o servizio. Tuttavia, è suggerito che l'adesione al marchio di certificazione non dovrebbe essere negata alle imprese che rispettano il Regolamento, poiché ciò potrebbe creare un effetto discriminatorio e limitativo della concorrenza. *V.* A. LODIGIANI, *Il Nuovo Marchio di Certificazione Italiano*, in *barzano-zanardo.com*, 2023.

[434] La registrazione di marchi collettivi in Italia è prerogativa delle persone giuridiche di diritto pubblico e delle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Questo gruppo include, ad esempio, consorzi, fondazioni di partecipazione, reti d'impresa, *etc.* Questa disposizione garantisce che tali marchi rappresentino un'identità collettiva piuttosto che un'entità aziendale singola, sottolineando il carattere collettivo e rappresentativo dei marchi. *V.* A. LODIGIANI, *Il Nuovo Marchio di Certificazione Italiano*, *cit.*

[435] Mentre le società di capitali sono escluse dalla registrazione di marchi collettivi, esiste una zona grigia per le società consortili come descritto nell'art. 2615-*ter* c.c. La dottrina ha evidenziato dubbi su questa esclusione, suggerendo che potrebbe esserci spazio per interpretazioni difformi. *Cfr.* L. SAGLIETTI – E. BIANCO, *Marchi collettivi e di certificazione prossimi alla conversione*, in *sagliettibianco.com*, 2020.

[436] In Italia, l'ente di accreditamento per i marchi di certificazione è Accredia, che è stato designato dal governo italiano in conformità con il Reg. (CE) 765/2008. Questo Regolamento stabilisce le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti nell'Unione europea. L'accordo prevede che Accredia attesti la competenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, nonché dei laboratori di prova e taratura.

sempre un soggetto privato (che sia una associazione o una società per azioni) a poter presentare richiesta, all'UIBM o all'EUIPO, per poter procedere alla registrazione di detto segno.

Per tutte e tre le tipologie di segno poi, è prevista l'adozione di una sorta di "*codice di autodisciplina*" (chiamato "*disciplinare di produzione*" per le IG o "*regolamento d'uso del marchio*" per i marchi collettivi/geografici). I controlli sui disciplinari di produzione, però, sono molto più rigorosi, in quanto detti regolamenti sono poi inseriti in provvedimenti normativi di carattere generale (diversamente dai marchi collettivi/di certificazione il cui regolamento d'uso è invece di fonte privatistica o comunque redatto *ad hoc* dal soggetto che ne chiede la registrazione)[437]. Ciò si lega ad un'altra differenziazione ontologica tra Dop e Igp e marchi collettivi/di certificazione, dal momento che, mentre per le Dop e le Igp il diritto protegge un *ensemble* di peculiarità verificabili e dovute a fatturi naturali, umani e tradizionali, insite o comunque collegate al prodotto stesso, per i marchi collettivi/di certificazione, le caratteristiche protette (e di conseguenza le modalità di tutela) sono state decise dal titolare del segno in questione, con un gradiente di libertà più o meno assoluto.

Poi, le Dop e le Igp possono essere impiegate, salvo rare eccezioni[438], per designare determinati prodotti agricoli o alimentari, mentre i marchi collettivi/di certificazione possono essere utilizzati per una vasta gamma di prodotti e servizi. Inoltre, le Dop e le Igp hanno una durata illimitata, mentre i marchi collettivi/di certificazione devono essere rinnovati periodicamente, cioè ogni dieci anni[439].

Queste, dunque, le differenze tra le tipologie di segni in commento. I marchi collettivi/di certificazione e le indicazioni geografiche, proprio per le differenti caratterizzazioni ontologico-funzionali, possono costituire differenti sfumature di un comune pacchetto di diritti IP facenti capo ad un unico produttore. Invero, come accennato, un'indicazione geografica può formare anche oggetto di un marchio collettivo[440], verosimilmente allo scopo di rafforzare ulteriormente la tutela di cui godono le Dop e le Igp[441]. Risulta cristallino, però, che in questo caso dovrà trattarsi di marchi collettivi/di certificazione *sui*

---

437 *Cfr.* L. SAGLIETTI – E. BIANCO, *Marchi collettivi e di certificazione prossimi alla conversione, cit.*

438 Contrariamente all'opinione comune, infatti, il Reg. (UE) n. 1151/2012 non tutela solamente i prodotti alimentari, bensì anche altre categorie di prodotti di consumo, come si può agevolmente cogliere dall'all. 1 al Regolamento, che prevede la possibilità di contrassegnare con un segno Dop o Igp anche "[…] *fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino stigliato, cuoio, pellame, piume*".

439 Il rinnovo periodico di questi marchi, come previsto dall'art. 159 Cpi, assicura che le informazioni rappresentate dal marchio rimangano accurate e aggiornate nel tempo, e che il titolare del marchio mantenga un interesse attivo nel garantire la qualità e l'origine dei prodotti o servizi associati al marchio. L'obbligo di rinnovo periodico dei marchi collettivi e di certificazione riflette anche la natura dinamica del mercato e delle imprese che possono cambiare nel corso del tempo, mentre le Dop/Igp rappresentano una tutela più stabile e a lungo termine delle caratteristiche geografiche e qualitative di specifici prodotti agricoli o alimentari.

440 L'art. 53, co. 16 della l. 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della l. 21 dicembre 1999, n. 526, stabilisce la possibilità di registrazione dei marchi collettivi che identificano i prodotti Dop e Igp da parte dei Consorzi di tutela. La registrazione di un marchio collettivo relativo a una denominazione geografica può servire ad assicurare che il prodotto o servizio per cui il marchio collettivo è usato presenti determinate caratteristiche, come descritto nell'art. 11 Cpi e art. 2570 c.c., che regolamentano i marchi collettivi in Italia. I marchi collettivi non indicano necessariamente al consumatore la provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio contrassegnato, ma assicurano al pubblico che questo prodotto o servizio abbia una determinata "*origine, natura o qualità*".

441 *Cfr.* L. SAGLIETTI – E. BIANCO, *Marchi collettivi e di certificazione prossimi alla conversione, cit.*

generis (*i.e.* geografici), dal momento che il titolare di essi dovrà – *ipso iure* – concederne l'uso a tutti i produttori della zona tipica, secondo una logica – si ripete – analoga all'obbligo di contrarre del monopolista[442].

[442] *V.* Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001, ove "*Le denominazioni di origine protette (DOP) hanno una diversa funzione rispetto ai marchi collettivi in quanto mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici, garantendo i consumatori circa l'origine e la qualità del prodotto acquistato e preservando nel contempo condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni che beneficiano di siffatte denominazioni; tutti gli imprenditori che rispettino le regole dettate dai disciplinari allegati alle relative domande di registrazione vantano pertanto un diritto soggettivo perfetto all'utilizzo della denominazione di origine protetta, quand'anche questa risulti precedentemente registrata come marchio collettivo geografico*".

2.2 Dialettica privatistica e pubblicistica dei segni di proprietà industriale

2.2.1 *La natura giuridica delle IG*

Alla luce della già indicata disciplina dei marchi e delle indicazioni geografiche, è adesso possibile compiere un'*actio finium regundorum* in relazione alla qualificazione giuridica delle indicazioni geografiche stesse. La dottrina, infatti, ha da sempre oscillato in riferimento alla natura di detti segni: vi è infatti chi propende per la classificazione delle Dop e Igp come segni di proprietà industriale *tout court*, e chi invece, *a contrario*, rifugge detta ricostruzione, in considerazione della preminente – o almeno paventata tale – indole pubblicistica di dette privative[443].

L'attività tesa a "*incasellare*" le indicazioni geografiche all'interno di una categoria giuridica specifica è, del resto, attività assai complessa sotto una congerie di profili, dato anche il turbinio di interessi che collidono all'interno delle varie anime delle Dop e delle Igp, tra cui quello degli imprenditori ad appropriarsi di un monopolio "*privato*" collegato al "*toponimo*" e quello di una moltitudine di produttori che rappresentano un prodotto la cui reputazione o qualità è da ritenersi "*patrimonio comune*".

Riguardo ai rapporti tra indicazioni geografiche e marchi, deve sin da subito rilevarsi che la dottrina maggioritaria ritiene che le indicazioni geografiche condividano con i marchi la natura di "*strumento di informazione del consumatore sulla qualità del prodotto*"[444]. Per la dottrina statunitense, invero, le indicazioni geografiche non sono differenti dai marchi in relazione alle loro funzioni: sono entrambi indicatori di provenienza (la fonte includerebbe il "*proprietario*", così come l'origine geografica) e di qualità (qualità controllata dal titolare e dai produttori, garantita da particolari metodi di produzione, caratteristiche del suolo *etc.*), e sarebbero entrambi c.d. "*business interests*" (ove il valore è creato dalla commercializzazione del prodotto da parte del titolare/produttore)[445]; ciò che differisce, per converso, è

---

[443] L'aspetto predominante delle Dop e Igp è di natura pubblicistica, una caratteristica che emerge chiaramente dalla mancanza di un titolare formale. Nonostante la loro registrazione sia spesso promossa da associazioni di produttori o enti pubblici, le Dop e Igp non appartengono a nessun soggetto specifico. Questa peculiarità ha portato parte della dottrina a interrogarsi sulla loro classificazione all'interno dei diritti di proprietà intellettuale. Indipendentemente dalla loro posizione sistematica, l'assenza di un titolare impone significative restrizioni su (almeno) alcune modalità di circolazione delle Dop e Igp. *Cfr.* M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, *cit.*, pp. 143 e *ss.*

[444] La dottrina giuridica sottolinea l'importante ruolo che marchi e indicazioni geografiche svolgono nel fornire informazioni ai consumatori riguardo la qualità dei prodotti. Entrambi questi segni distintivi servono a differenziare i beni sul mercato, ma comunicano aspetti diversi dell'origine dei prodotti. Mentre i marchi indicano l'origine imprenditoriale, le indicazioni geografiche fanno riferimento all'origine territoriale dei prodotti che contrassegnano. Questo concetto è ulteriormente elaborato in U. TEKIN, *Relationship Between Geographical Indications and Trade Marks under Turkish Law*, in *GRUR International*, Vol. 70, I. 8, 2021.

[445] L. BERESFORD, *Geographical Indications: The Current Landscape*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. XVII, n. 4, 2007, p. 981. L'Autore ritiene che, in conseguenza di questi fattori, vi dovrebbe essere poca differenza, se non nessuna, nei sistemi utilizzati per proteggere le indicazioni geografiche e i marchi. Ed è per questo motivo che gli Stati Uniti vedono le indicazioni geografiche come *genus* della *species* marchi commerciali e forniscono protezione alle stesse attraverso gli istituti dei marchi collettivi e di certificazione. Questa ricostruzione, certamente parziale, è il chiaro frutto di pregiudizi ideologici e deve essere considerata, alla luce di quanto si dirà nel prosieguo dell'opera, approssimativa e non rispondente alle esigenze di tutela delle tradizioni e del patrimonio culturale immateriale di cui le IG sono latrici. Non possono non sottolinearsi i toni duri con i quali determinata dottrina anglosassone cerchi di affermare le proprie posizioni ideologiche, infirmando la

che la comunicazione, per le prime, fa riferimento all'origine territoriale dei prodotti che esse contrassegnano, mentre per i secondi riguarda l'origine imprenditoriale, cioè la riconduzione del prodotto a una precisa organizzazione imprenditoriale, senza alcuna connotazione topografica[446]. Si origina, così, una contrapposizione tra "*Origo loci*" e "*Origo negotii*", dato che nel caso delle IG oggetto della comunicazione sarà la qualità tipica e certificata, assicurata dal rispetto del disciplinare, sottoposta ad accorti controlli e ancorata al particolare legame tra prodotto e territorio[447], mentre nel caso del marchio la comunicazione avrà ad oggetto un messaggio normalmente scevro da contenuti qualitativi (*i.e.* la mera riconducibilità a una determinata impresa), che il segno potrà però acquisire mediante l'utilizzo continuato sul mercato (c.d. *vis attractiva* del marchio) a fronte del rispetto di determinati standard produttivi e/o dalla fornitura di determinati servizi ancillari (*e.g.* l'assistenza post-vendita).

Ne discende che, con riferimento alle IG, l'utilizzo di detti segni (e dei corrispondenti loghi di cui all'art. 12, par. 1, del Reg. UE n. 1151/2012) potrà avvenire solamente nel caso in cui il produttore si uniformi alle regole presenti nel disciplinare di produzione, finalizzate all'acquisizione, da parte del prodotto, dei requisiti determinanti la tipicità territoriale tutelata, e il cui rispetto da parte dei produttori è vigilato da autorità designate dagli Stati membri o da organismi di certificazione deputati a tale controllo (art. 36 del Reg. UE n. 1151/2012)[448]. Tale sistema di tutela è coerentemente incardinato su di una logica binaria – fondata sul principio dello *ius includendi*[449], relativamente ai produttori dell'area geografica che

volontà Europea tesa a proteggere le proprie produzioni tradizionali da contegni parassitari. Così, per un Autore anglosassone, "*Sebbene l'Unione Europea promuova pubblicamente il terroir e un'unicità comunicativa per le Indicazioni Geografiche, in realtà la Commissione Europea sembra perseguire un obiettivo più pragmatico: il controllo dei termini geografici per il loro forte impatto evocativo nel mercato. Tale controllo, e i conseguenti profitti monopolistici derivanti dall'esclusività di questo valore evocativo, sembrano essere il motore principale della posizione dell'UE nei dibattiti in materia. Esistono alcune evidenze a supporto di queste perplessità, come l'aumento dell'attenzione sulle IG in risposta al calo delle quote di mercato dei vini europei, che subiscono la concorrenza di produttori americani, australiani e sudafricani*". L'Autore, dopo aver offerto questa visione parziale, secondo la quale la *policy* UE di protezione delle IG sarebbe dettata semplicemente da impulsi economici, corregge il tiro: "*Tuttavia, è eccessivo ridurre i regimi delle indicazioni geografiche a un mero equivalente del diritto dei marchi o, peggio, a una loro versione declassata, attribuendo la loro esistenza concettuale e istituzionale unicamente a logiche protezionistiche, una generalizzazione che appare insostenibile*". *Cfr.* J. HUGHES, *Champagne, Feta, and Bourbon – The Spirited Debate about Geographical Indications*, in *Hastings Law Journal*, 58, 2006, pp. 331-334.

[446] La distinzione tra l'origine territoriale e imprenditoriale si riflette anche nell'operatività del *business*. L'imprenditore commerciale ha la libertà di delocalizzare le operazioni produttive secondo le proprie esigenze, mentre l'imprenditore agricolo non ha questa flessibilità se desidera mantenere l'uso di segni di qualità agroalimentare associati a una specifica area geografica. Questa restrizione assicura che i prodotti agroalimentari contrassegnati da indicazioni geografiche mantengano l'integrità della loro origine territoriale, una parte integrante della loro identità e qualità percepita.

[447] G. GHIDINI - G. CAVANI, *Lezioni di diritto industriale, Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza,* 2014, pp. 102 e *ss.* Gli autori enfatizzano il ruolo multifunzionale delle indicazioni d'origine. Oltre a fungere da veicoli di informazione sulla qualità e l'origine dei prodotti, sono delineate come strumenti essenziali per la tutela contro le contraffazioni e le frodi, agendo così a difesa sia dei produttori che dei consumatori sul mercato. Inoltre, contribuiscono alla concorrenza "*qualitativa*" facilitando la distinzione di prodotti che trovano la loro posizione in mercati di "*nicchia*". Queste indicazioni svolgono anche un ruolo cruciale nella promozione della conoscenza e apprezzamento delle culture tradizionali, creando un legame tra i consumatori e le regioni di produzione, e valorizzando l'unicità e l'eredità culturale dei prodotti agroalimentari.

[448] S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, in *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 4, 2019, p. 10.

[449] La dimensione inclusiva delle IG emerge come una sfaccettatura distintiva che contraddistingue questi segni dalla tradizionale nozione di proprietà, centrata sull'esclusione (c.d. *ius excludendi alios*). La proprietà, come comunemente intesa, permette al titolare di estromettere terzi dal godimento del bene. Tuttavia, nel contesto delle IG, si manifesta una dimensione inclusiva che va oltre le semplici limitazioni esterne al diritto di proprietà, rappresentando invece un elemento intrinseco alla loro natura. Questo concetto è esplorato in profondità da determinata dottrina, la quale discute l'obbligo di includere terzi,

siano *compliant* con il disciplinare di produzione e, specularmente, dello *ius excludendi*, concernente l'esclusività del diritto all'uso del segno da parte dei medesimi, con necessaria estromissione di coloro che producano al di fuori della zona geografica individuata dal disciplinare o che non si attengano allo stesso[450], ed è diretto ad evitare l'accesso sul mercato *in primis* nazionale, ma anche europeo e internazionale, di prodotti che utilizzino indebitamente determinate IG, quando la produzione non abbia visto l'adozione di specifiche modalità produttive, tali da far sorgere nel prodotto peculiari qualità intrinseche (che il consumatore avveduto si aspetta di reperire)[451].

Dunque, sulla scorta delle summenzionate considerazioni, si deve sottolineare che anche la giurisprudenza nazionale, specie di Cassazione, ha avuto occasione di statuire che il marchio, in quanto segno distintivo, non è preordinato ad assicurare la qualità intrinseca del prodotto ma solamente a ritrarre il legame tra un determinato prodotto o servizio e l'impresa da cui esso scaturisce, "*non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente*"[452], stabilendo, poi, che sia irrilevante la mancata indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto stesso, che costituirebbe un "*dato indifferente in ordine alla qualità ed alla tutela del consumatore*"[453] e nondimeno, in ultimo luogo, riconoscendo che per i prodotti agro-alimentari l'origine del prodotto non sia, come già accennato, la "*Origo negotii*", *i.e.* la riconducibilità del prodotto ad una matrice produttiva organizzata da un imprenditore che si assuma la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo[454], ma la "*Origo loci*", la cui qualità è essenzialmente dipendente dal *terroir* in cui siano coltivati e curati i prodotti[455].

A fare da *trait d'union* alle due prospettive, privata e pubblica, vi è l'interesse di una categoria che sta capitalizzando un'importanza sempre crescente a livello europeo: quella dei consumatori. Dal momento, infatti, che l'inclusione di un termine geografico all'interno del *labelling* di un prodotto

---

giustificandolo con le necessità di competizione nei mercati. La dottrina sottolinea la correlazione tra l'impatto competitivo dei marchi collettivi e delle IG e il diritto dei terzi di accedere alle associazioni e ai gruppi che detengono esclusivamente i diritti di protezione e uso. Questo diritto di accesso mira a prevenire la formazione di "*cartelli*". Così A. PEUKERT, *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights – which impact on exclusivity*?, in *ssrn.com*, pp. 216-217. In un'analisi complementare, altra dottrina riflette sulla determinazione dei limiti della proprietà volti a garantire la funzione sociale, e come questa determinazione sia legata all'evoluzione dei rapporti socio-economici e culturali. Gli autori suggeriscono che la relazione tra proprietà e funzione sociale non sia antinomica, ma rappresenti piuttosto un rapporto tra due funzioni concorrenti all'interno dello stesso ambito operazionale. *V*. L. MENGONI, *Proprietà e libertà,* in *Rivista critica del diritto privato*, 1988, pp. 427-444.

450 M. FERRARI, *Proprietà agraria e diritto di essere inclusi*, in *The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series Index*, 2017; concetto ripreso anche da S. FRANCAZI, *DOP e IGP: tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, *cit.*, p. 10.

451 *V*. Corte di Giustizia CEE del 20 febbraio 1975, in causa n. C-12/74, *Commissione c. Germania*, p.to 7: "[...] *queste denominazioni* [...] *devono soddisfare gli obiettivi di tale protezione, in particolare la necessità di garantire che non solo gli interessi dei produttori interessati siano tutelati dalla concorrenza sleale, ma anche che i consumatori siano protetti da informazioni che potrebbero trarli in inganno*".

452 La Corte di Cassazione, Sez. III Pen., con la sentenza n. 2500 del 26 agosto 1999, caso "*Thun*", ha chiarito che il marchio, in qualità di segno distintivo, non è predisposto per garantire la qualità intrinseca del prodotto, ma piuttosto per indicare il legame tra un determinato prodotto o servizio e l'impresa da cui essi provengono, sottolineando la responsabilità del produttore nei confronti dell'acquirente in termini di qualità.

453 Cass. Pen. 21 ottobre 2004, n. 3352.

454 Cass. Pen. 2 marzo 2006, n. 24043.

455 Cass. Pen. 14 aprile 2005, n. 13712.

costituisce una *ratio* di preferenza per la scelta di acquisto, occorre che la reputazione e il valore *lato sensu* "*suggestivo*" acquisito dal toponimo rimanga intatto e non divenga mendace. Detto interesse diventa di natura pubblica allorché il messaggio di qualità territoriale entri nel mercato globalizzato[456], in quanto il segno *de quo* assurge a valore "*identitario*", non solo della zona geografica di riferimento, ma anche, in parte, del più vasto patrimonio culturale e tradizionale locale[457]. C'è chi[458] ha comunque osservato, però, che se Dop e Igp sono una delle espressioni del territorio, l'impossibilità di una loro circolazione non è dovuta, come accade nel caso dei marchi collettivi e di certificazione, al principio (esterno) di non decettività del riferimento geografico, bensì è intessuta all'interno del loro stesso ordito.

Date appunto le appena menzionate criticità, si palesa un ulteriore cortocircuito logico-giuridico nella scelta della categoria giuridica ove ricomprendere le IG: l'applicazione del "*tradizionale*" diritto dominicale alle *res quae tangi non possunt* – di carattere collettivo e dalla dimensione pubblica – ha determinato in dottrina, e non solo nel nostro Paese[459], un diffuso ripensamento, tanto nel ricondurre le Dop e Igp al concetto di proprietà industriale quanto nell'affermare un avvenuto superamento della nozione stessa, destinata, in materia, al "*fallimento*"[460], sebbene a livello normativo questa qualificazione sembri, come si vedrà, pienamente avallata[461].

La dottrina[462] che si è scagliata con fermezza contro una ricostruzione giuridica della IG come diritto di proprietà industriale poggia sull'assunto che la natura monopolistica insita nell'istituto della proprietà (anche quando sia collettiva), mal si concilierebbe con un segno, quale la IG, dall'utilizzazione diffusa e dalla titolarità difficilmente individuabile, laddove anche gli stessi produttori che utilizzano il

---

456 In un contesto di globalizzazione crescente, la necessità di proteggere i prodotti tipici, fortemente radicati nel territorio, è sentita con maggiore urgenza dalle comunità. *Cfr.* C. GALLI, in *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.*

457 L'interesse pubblico associato alla comunicazione di qualità territoriale attraverso i prodotti agro-alimentari riflette non solo il valore identitario della zona geografica di riferimento, ma estende anche il patrimonio culturale e tradizionale locale. Questa prospettiva ampliata mette in luce come la reputazione e il valore "*suggestivo*" acquisito dal toponimo siano cruciali per mantenere l'autenticità e la fiducia del consumatore, soprattutto in un mercato globalizzato dove il legame tra prodotto e territorio assume una rilevanza identitaria e culturale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale e alla diversità culturale. *Cfr.* E. DANSERO – M. GIORDA – G. PETTENATI, *Per una geografia culturale del cibo*, in *Scienza attiva*, 2014.

458 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 144.

459 In merito, si pone in risalto particolarmente la dottrina francese, che propone un'analisi sul carattere proprietario del diritto sulle indicazioni geografiche in una maniera affine alla discussione condotta nel nostro contesto giuridico. Come citato in I. COUTOURIER, *Le marché agricole français de la qualité*, in M. D'ADDEZIO – A. GERMANÒ (*a cura di*), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione Europea*, 2007, pp. 3 e *ss.*, il dibattito si articola come segue: "*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), position contestée énergiquement par d'autres (L. Lorvellec). Certains attribuent la propriété de l'appellation à l'État ou à la communauté des professionnels (J. Audier), tandis que d'autres soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un bien (L. Lorvellec)*" (*i.e.* "*La natura giuridica della denominazione di origine è oggetto di discussione. Per alcuni, si tratta di un diritto di proprietà industriale, un diritto di proprietà intellettuale con carattere privato, una posizione contestata energicamente da altri. Alcuni attribuiscono la proprietà della denominazione allo Stato o alla comunità dei professionisti, mentre altri sostengono che non si tratti nemmeno di un bene*").

460 In questi termini *v.* M.V. DELPHINE, *La protection des Indications geographiques*, in *Quae.com*, 2012.

461 Così in E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, 2015.

462 *V.* M. RICCIARDI, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*, 2006; C.A. BRIOSCHI, *Patrimonio agroalimentare e indicazioni geografiche*, 2009. *A contrario*, propendono per l'appartenenza delle Dop e Igp al più generale alveo della proprietà industriale, M. FRANZOSI, *La denominazione di origine nel diritto industriale*, 1983; P. BUCCIROSSI, *Diritto della proprietà industriale*, 2002; G. SANTEUSANIO, *La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel diritto industriale*, 2006.

segno in questione non possono disporne autonomamente[463]. A tal proposito, parte della dottrina[464] ha avuto modo di dichiarare che non sia "*accurato caratterizzare le IG come un diritto perpetuo di proprietà*" – dal momento che la IG stessa non può essere mai posseduta privatamente, non può essere venduta, acquistata o concessa in licenza ai produttori che si trovino al di fuori dei confini stabiliti nel disciplinare – "*ed è proprio qui che la IG differisce dalle altre leggi sulla proprietà industriale*"[465]. Detto concetto viene ribadito nella risposta ufficiale della Francia a un sondaggio dell'OMC, in cui le denominazioni sono categoricamente associate alla proprietà privata, ma piuttosto caratterizzate come un diritto di utilizzo ("*right to use*")[466].

È questo, in definitiva, il caposaldo di detta corrente di pensiero, che sottolinea come, più che essere un segno privato, la IG appartenga alla multiforme categoria del patrimonio culturale immateriale[467]: il punto critico atterrebbe, si ribadisce, alla possibilità di incistare il tradizionale concetto di "*proprietà*" alle indicazioni geografiche, che trovi fondamento nell'indefinita titolarità, nell'azionabilità estesa a una molteplicità di soggetti 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[468]; ed è un problema non da poco, dal momento che il *proprium* della "*proprietà*

---

463 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.* C'è chi sostiene, però, che la denominazione presente in una indicazione geografica, come concepita nel diritto europeo, possa consistere in una forma qualificata di "*proprietà collettiva*" o "*comune*". *V.*, a proposito, W.J. DERENBERGE, *The Influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair Competition*, 1955, ove l'Autore afferma che "*la giurisprudenza francese considera la notorietà di una denominazione di origine ben nota come una sorta di diritto comunitario di cui tutti coloro che si trovano nella zona designata possono godere ed essere titolari. In questo senso, il concetto di "proprietè d'un nom de lieu"* (proprietà di un toponimo, *ndr*) *è riconosciuto*".

464 J. CHEN, *A Sober Second Look at Appellations of Origin: How the United States Will Crash France's Wine and Cheese Party*, in *Global Trade*, 29, 38, 1996.

465 Il loro forte legame con il territorio comporta che esse siano, per così dire, incorporate in esso, nel senso che la loro funzione principale è proprio quella di esprimere e reificare il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti che da quel territorio provengono. Disgiungere una Dop o Igp dal territorio di riferimento, consentendone la cessione e, quindi, la libera circolazione, tradirebbe l'essenza stessa di questi segni distintivi. Posizione sostenuta da M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, *cit.*, p. 143.

466 *Cfr.* Risposta n. 17 all'interno del documento "*EC Response to the Checklist of Questions: Review under Art 24.2*" del 26 marzo 1999.

467 *Cfr.* N.L. WEE LOON, *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture: Focus on Asia-Pacific*, in *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture: Perspectives from Asia Pacific*, 2017; I. CALBOLI – N.L. WEE LOON, *From Chianti to Kimchi: Geographical Indications, Intangible Cultural Heritage, and Their Unsettled Relationship with Cultural Diversity*, in *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture: Perspectives from Asia Pacific*, 2016.

468 La discussione sulla natura giuridica delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche è un tema complesso che si intreccia con diverse tradizioni giuridiche e modelli teorici. Certa dottrina mette in evidenza come la tradizionale concezione di proprietà, radicata nelle tradizioni giuridiche di stampo romanistico, possa risultare inadeguata quando si tratta di articolare la natura delle IG, in particolare in un contesto europeo e internazionale come quello delineato dagli accordi TRIPs. Questa critica si focalizza sulla rigidità della nozione di "*dominium*" rispetto alla più elastica concezione anglosassone di "*property*", che si presta a includere una gamma più ampia di diritti, anche quelli derivanti da diritti di credito. Questa distinzione tra "*property*" e "*ownership*" è ben evidenziata in A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, pp. 357 e *ss.*, e in A. VANZETTI, *Disposizioni generali e principi fondamentali*, in A. VANZETTI – G.E. SIRONI (*a cura di*), *Codice della proprietà industriale*, 2013, pp. 5 e *ss.*, come citato in E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 9. Sul fronte opposto, un Autore propone una visione delle IG come segni informativi sul mercato piuttosto che beni propriamente detti. Secondo tale versione, le denominazioni di origine appartengono all'ordine dei segni che servono a frazionare il mercato, fornendo informazioni cruciali ai consumatori. Questa posizione rimarca la funzione delle IG come strumenti di politica agricola e commerciale, piuttosto che oggetti di diritto di proprietà nel senso tradizionale. Le IG, in questa prospettiva, sono viste come parte integrante della politica agricola comune (PAC) europea, che mira a promuovere una forma di agricoltura sostenibile e

industriale" consiste proprio nel poter trasferire lo statuto dominicale a dei beni che rientrino nella categoria delle *res incorporales*.

Ad avversare la qualificazione di Dop o Igp come segno di proprietà industriale, poi, interverrebbe una presunta – e totale – assenza di creazione intellettuale umana, posta a fondamento del legittimo riconoscimento del monopolio, esercitabile su ciascun segno distintivo[469]. Tuttavia, detto assunto, formulato in passato tanto dalla dottrina italiana quanto da quella transalpina[470], sembra ad oggi essere superato, sulla scorta del fatto che la creazione intellettuale umana si rinverrebbe all'origine della notorietà che il nome – prima esclusivamente geografico – acquisisce proprio grazie all'intervento umano; ciò, arricchisce il significato del segno di un messaggio ulteriore rispetto alla semplice localizzazione attribuendogli un valore distintivo[471].

Nondimeno, nonostante un sensibile insieme di autori abbiano suggerito una collocazione giuridica differente alle Dop e Igp, sono le stesse fonti normative[472] (nazionali e sovranazionali), la giurisprudenza[473] e la prevalente dottrina[474] a inserire detti segni all'interno dell'ampia categoria della proprietà industriale.

Si può infatti partire da un dato storico, assai risalente. L'art. 1 della Convenzione di Unione di Parigi del 1883 inserisce le indicazioni geografiche tra i segni di proprietà industriale: l'articolo in

orientata alla qualità piuttosto che alla quantità. Questa interpretazione riflette un approccio più moderno e funzionale alla proprietà intellettuale, che vede quest'ultima non solo come un mezzo per proteggere gli interessi privati, ma anche come uno strumento per realizzare obiettivi sociali ed economici più ampi. *Cfr.* L. LORVELLEC, *You've Got to Fight for Your Right to Party: A Response to Professor Jim Chen*, in *Minnesota Journal of Global Trade*, V, 1996, pp. 65–80.

469 E. RAMACCIOTTI, *cit.*, p. 8.

470 *Cfr.* S. VISSE-CAUSSE, *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*, in *ADEF*, 2007. *Cfr.* anche, per la medesima filosofia di pensiero, M. RICOLFI, *Il valore giuridico delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto industriale,* 2005.

471 Tale ragionamento è presente in G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Rivista di diritto commerciale*, vol. I, 1964, pp. 184 e *ss. V.*, anche, M.V. DELPHINE, *Le droit des Indications Geographiques en Inde, un pays de l'Ancien monde face aux droits francais, communautaire et international*, 2010.

472 A livello internazionale, gli artt. 22-24 dell'Accordo sui Diritti di Proprietà Intellettuale correlati al Commercio (TRIPs) riconoscono le IG come una delle espressioni della proprietà intellettuale. Analogamente, già la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid concernente il registro internazionale dei marchi avevano incluso le IG nella medesima categoria (*cfr.*, *infra*, Cap. IV). Sul versante comunitario, il Reg. (UE) n. 1151/2012, nel suo considerando n. 56, definisce Dop e Igp come elementi di un sistema che conferisce diritti di proprietà intellettuale, con l'art. 43 che richiama specificamente le norme relative alla proprietà intellettuale, in particolare quelle concernenti le denominazioni di origine e indicazioni geografiche. A livello nazionale, l'art. 1 Cpi nell'elencare i diritti di proprietà industriale include anche le indicazioni geografiche e denominazioni di origine. *Cfr.* M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, *cit.*, p. 137.

473 La giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha ulteriormente sottolineato la natura industrialistica delle Dop e Igp. Alcuni esempi includono le decisioni della Corte Costituzionale italiana e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che hanno affrontato questioni relative all'utilizzo e alla protezione delle denominazioni geografiche e delle indicazioni di origine. *V.*, *ex plurimis*, Corte Costituzionale n. 368 del 14 novembre 2008; Corte di Giustizia CEE del 18 novembre 2003, in causa C-216/01; Corte di Giustizia CEE del 16 maggio 2000, in causa C-388/95.

474 Un numero significativo di studiosi ritiene consona la collocazione delle Dop e Igp nell'ambito della proprietà industriale. Tra le opere che esplorano questo aspetto si annoverano: T.K. ROUT, *GIs in the domain of intellectual property rights* (IPRs), in T.K. ROUT – B. MAJHI, *Wto, TRIPS and geographical indications* (GIs), 2014, pp. 8 ss.; V. MANTROV, *EU law on indications of geographical origin*, in *Chambers*, 2014, 46; A. BORRONI, *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, 2012, pp. 399-400; I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, 2012, p. 406; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1996, pp. 961-984; *et al.*

questione, infatti, recita: "*La protezione della proprietà industriale ha per oggetto* […] *le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale*".

A partire dal documento legislativo qui citato le indicazioni geografiche risultano quindi, a pieno titolo, tra gli "*oggetti*" della proprietà industriale[475], ma la Convenzione di Parigi costituisce soltanto l'inizio di un percorso che ha suscitato crescente attenzione a livello internazionale e non solo, in merito ai "*segni distintivi*" che, caratterizzati dal loro legame con una determinata realtà territoriale e tradizionale, conferiscono ai prodotti contrassegnati un valore aggiunto in termini di garanzia di provenienza e qualità, o in alternativa, di pura reputazione.

Anche a livello europeo, laddove il Reg. (UE) n. 1151/2012 non si esprime univocamente in un senso piuttosto che nell'altro[476], vi è stato un riconoscimento delle IG nella categoria degli *IP rights* sin dalla sentenza della CGUE "*Rioja*"[477], che sulla base del regime di tutela serbato per le IG nell'accordo internazionale di Lisbona del 1958[478], considerava detti segni distintivi come comparabili ai marchi, con particolare riferimento ai marchi collettivi, ponendo dunque sullo stesso piano le due discipline.

Relativamente al diritto nazionale, invece, le IG risultano comunque ricondotte nell'alveo della proprietà industriale dall'art. 1 Cpi, il quale, con affermazione piuttosto chiara, prevede che "*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*", lasciando dunque poco spazio ad eventuali attività ermeneutiche creative.

---

475 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 1.

476 Tuttavia, è importante notare che il Reg. (UE) n. 1151/2012 è stato emanato individuando come base giuridica l'art. 43, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla politica agricola comune (PAC). Conforme all'art. 5, co. 1 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il principio di attribuzione è fondamentale per definire il regime delle competenze dell'Unione. Il par. 2 dello stesso articolo sottolinea che tale principio circoscrive l'azione dell'UE entro i limiti stabiliti dai Trattati, delineando sia i campi di azione delle istituzioni europee sia gli obiettivi cui esse devono aspirare. Di conseguenza, l'UE non detiene una competenza generale, ma può agire solo se e nella misura in cui gli Stati membri, attraverso specifiche disposizioni tratteggiate nei Trattati, abbiano deciso di conferirle una certa competenza. In tale contesto, il principio di attribuzione riveste un ruolo cruciale nel rapporto tra gli Stati membri e l'Unione europea, dato che ogni trasferimento di competenza riflette una corrispondente cessione di sovranità nazionale.

477 Sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 marzo 1999, in causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, p.ti 35 e 39. Per un commento alla sentenza *v.* F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ – V. RUBINO (*a cura di*), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Atti del convegno Alessandria, 21-22 maggio 2015, p. 210. L'Autore ritiene, con riferimento alla sentenza Rioja, che ivi "*emerge un'idea di territorio come canone di identità e garanzia, che non si risolve in un semplice dato geografico, ma si identifica con la comunità di produttori localmente stabilita, agricoltori e non agricoltori* […] *valorizza sul mercato questa appartenenza attribuendone i benefici a una collettività unitariamente considerata*".

478 L'Accordo di Lisbona è un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) che risale al 31 ottobre 1958 e fornisce una protezione delle denominazioni di origine attraverso una loro registrazione internazionale e, in particolare, la definizione di una c.d. "*unione particolare*" nell'ambito dell'"*Unione per la protezione della proprietà industriale*" (art. 1 dell'Accordo), istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Attraverso il citato Accordo si è perseguita una armonizzazione convenzionale per riconoscere una tutela uniforme in tutti i Paesi aderenti, superando i diversi limiti normativi interni, nonché le abitudini dei consumatori chiamati a riconoscere tali segni sul mercato. *Cfr.*, per un approfondimento, N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 4, 2022, p. 43.

Anche la dottrina prevalente ritiene di poter inserire le IG all'interno del novero dei segni di proprietà industriale: "*Dal momento che risultano incluse nell'accordo TRIPS, le indicazioni geografiche sono considerate segni di "proprietà intellettuale" e, di conseguenza, oggetto di diritti di proprietà privata, rendendo i produttori della regione i "proprietari" della IG*"[479]; anche se, a dire il vero, su tale ricostruzione permangono delle ombre[480].

Il regime di tutela così approntato rafforza, comunque, l'equiparazione tra marchi e indicazioni geografiche, dal momento che i due segni figurerebbero, *ex lege*, nella medesima categoria giuridica, quella dei segni distintivi dell'attività d'impresa: così, le IG mutuerebbero i tratti caratterizzanti della disciplina propria dei marchi[481]. Rispetto a questi segni, tuttavia, permangono specificità proprie delle IG, come si è già avuto modo di affermare: *inter alia*, l'*iter* di costituzione del titolo risponde a requisiti diversi da quelli richiesti per la registrazione del marchio[482]; l'oggetto della privativa, inoltre, nel caso delle indicazioni geografiche è riferita non già all'ambito soggettivo dell'impresa e ai suoi prodotti, bensì all'ambito territoriale[483], così come circoscritto nel disciplinare; ancora, l'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 delinea, come vedremo *infra* (Cap. III), una tutela diversa e, *sine dubio*, più ampia di quella solitamente ascritta ai marchi di impresa[484]. In generale, questa assimilazione – per certi versi forzata – tra marchi e indicazioni geografiche porta inevitabilmente a situazioni di scontro tra i due segni, che vengono risolte con soluzioni

---

479 *Cfr.* A.P. COTTON, *123 Years at the Negotiating Table and Still No Dessert? The Case in Support of TRIPS Geographical Indication Protections*, in *Chicago-Kent law review*, 82, 1295, 2007. Su tale base, l'Autore suggerisce che, indicando prodotti specifici, le indicazioni geografiche abbiano una distintività alla maniera dei marchi e non siano più meramente "*descrittive*". L'INTA (International Trademark Association) riconosce che le indicazioni geografiche sono un rilevante diritto di proprietà industriale e che le stesse dovrebbero essere protette adeguatamente dagli ordinamenti giuridici nazionali dei membri della WTO. Tuttavia, anche se riconosciute come un diritto di proprietà industriale dall'art. 1(2) del TRIPs, parte della dottrina considera le stesse come non rientranti in questa categoria, "*since protection to the individual using a geographical indication is effectuated only as a reflex of protecting a certain regional collective goodwill*". *V.*, a tal proposito, E. ULLMANN, *Der Schutz der Angabe zur geographischen Herkunftówohin?* 1999. Tuttavia, questa interpretazione si pone in diretto contrasto con il disposto dell'accordo TRIPs, che definisce le IG come diritti di proprietà industriale in quanto diritti privati. *Cfr.* INTA, *Note by the Chairman* JOB (03)/75 of 16 April 2003.

480 C. LE GOFFIC, *La protection des Indications géographique en France, dans la Communauté européenne et aux États-Unis*, in *Lexisnexis*, 2010, pp. 235 e *ss.*, ove l'Autore afferma "*En définitive, aucun modèle de propriété ne peut être appliqué aux appellations d'origine*" ("*in definitiva, nessun modello di proprietà può essere applicato alle denominazioni d'origine*"), p. 257; M.V. DELPHINE, *La protection des indications géographiques. France, Europe, Inde*, 2012, p. 205, la quale ritiene che, pur rientrando nella nozione di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche non sono oggetto di un diritto di proprietà, bensì di utilizzo. *V.* anche J. PHILLIPS, *Trade mark law: a practical anatomy*, 2003, p. 604. Ivi, l'Autore ritiene che le indicazioni geografiche mal si calino nell'ordinario schema dominicale in quanto non possono essere comprate, vendute o concesse in licenza ad altri produttori al di fuori della regione designata, a contrario di quello che accade per i marchi commerciali.

481 Così L. RICOLFI, *Marchi di servizio, non registrati e collettivi*, in AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, 2001, p. 174 e C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, *cit.* secondo cui la disposizione dell'art. 13 del Reg. (CEE) n. 2081/92 "*appare particolarmente significativa, perché in pratica appresta a queste denominazioni una protezione anche extra-merceologica contro lo sfruttamento parassitario, in qualche modo assimilabile a quella dei marchi che godono di rinomanza: a conferma di quanto si diceva all'inizio a proposito del progressivo ravvicinamento sotto questo profilo della disciplina delle denominazioni di origine a quella dei marchi*".

482 Il processo di costituzione del titolo per le IG differisce notevolmente da quello dei marchi. Mentre la registrazione di un marchio richiede una verifica della sua distintività, non interferenza con marchi preesistenti e non ingannevolezza, le IG necessitano di una verifica dell'origine geografica e della qualità o reputazione attribuibili a tale origine. Questo implica un processo di verifica più complesso che coinvolge anche le autorità locali e le comunità produttive.

483 In questi termini S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale,* in *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Atti del Convegno Gian Gastone Bolla (IDAIC - Istituto di diritto agrario internazionale e comparato)*, 2003.

484 L'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 stabilisce un regime di tutela specifico per le IG, che va oltre la semplice protezione contro la contraffazione o l'uso ingannevole. Tale articolo prevede una protezione contro pratiche che possano indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, o che sfruttino la reputazione dell'IG, mediante contegni evocativi, usurpativi o imitativi, fornendo una tutela più ampia rispetto a quella usualmente garantita ai marchi d'impresa.

talvolta criticate dalla prevalente dottrina industrialistica[485], in quanto prevalentemente improntate, all'interno dei confini UE, a un chiaro *favor* nei confronti delle IG (*v. infra*, Cap. 2.2.2).

Come detto, poi, quantunque le divergenze tra marchi e indicazioni geografiche siano più flebili qualora vengano presi come riferimento per la comparazione – nel *mare magnum* delle tassonomie del marchio d'impresa – i marchi collettivi/di certificazione, residuano comunque delle differenze lampanti: mentre il marchio collettivo/di certificazione sorge a seguito della registrazione secondo lo schema privatistico e i requisiti propri dei marchi (in primo luogo, capacità distintiva e novità), le denominazioni protette interessano al contrario nomi già noti sul piano sociale, purché essi non siano già reputati generici (cioè tali da indicare l'intera categoria merceologica di riferimento)[486], né ingannevoli[487]. Infatti, per le Dop e le Igp, la *ratio* giustificatrice della disciplina di tutela è un dato economico e sociologico: la preesistenza, che si vorrebbe oggettiva, di una notorietà sul mercato del nome geografico, e la preesistenza di un più o meno costante e intenso legame fra tale notorietà e un processo produttivo radicato, in misura ora maggiore – per le Dop – ora minore – per le Igp – in un territorio delimitato cui il nome fa riferimento[488].

Detta preesistenza costituisce anche la spiegazione per cui gli ordinamenti nazionali – *ab origine*, e in un momento successivo l'Unione europea – hanno intuito il bisogno di plasmare un regime pubblicistico di tutela: "*se il collegamento triangolare fra nome, processo produttivo e caratteristiche estrinseche e/o notorietà del prodotto (con conseguente valore economico del segno) è un dato oggettivo preesistente alla tutela, che è comune ad un numero potenzialmente aperto di prodotti e produttori, e perciò prescinde dalle specifiche caratteristiche del singolo prodotto della singola impresa, l'assenza di un regime di protezione avrebbe potuto lasciare un vuoto, uno spazio ad appropriazioni del nome tramite marchi, tali da ripugnare alla coscienza giuridica*"[489]. Invero, la presenza di regole che vietano l'uso di marchi d'impresa che si appropriano di nomi meritevoli di protezione pubblicistica come Dop o Igp, è stata sempre presente nella disciplina dei segni. Questo è dovuto al fatto che tali

---

485 *V.*, *ex plurimis*, A. NERVI, *Le DOP e i Marchi, spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1996, pp. 961 e *ss.*

486 Sul tema della distintività dei marchi, come osserva certa dottrina, il requisito serve a prevenire l'attribuzione di diritti esclusivi su termini, figure o segni comunemente associati a un tipo di prodotto o funzione, evitando così la creazione di monopoli su espressioni che dovrebbero rimanere di libero uso. Questa riflessione trova un parallelo nelle indicazioni geografiche, dove il divieto di registrazione mira a evitare monopoli su termini toponomastici. Tuttavia, come già accennato, sono previste deroghe quando il marchio, pur contenendo un riferimento geografico, indica l'origine del prodotto da una specifica impresa e non è descrittivo della qualità del prodotto, o quando i toponimi sono utilizzati in modo fantasioso, creando un'associazione originale con il prodotto senza alcun legame con la località evocata (*cfr.*, *inter alia*, Cass. 28 novembre 1996, n. 10587 e Cass. 9 dicembre 1960, n. 2315). *V.*, in particolare, G. CASABURI, *La capacità distintiva del marchio nella giurisprudenza (nota a Tribunale Palermo, 14 febbraio 2006)*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, p. 73.

487 Un principio cardine nel diritto della proprietà intellettuale riguarda il divieto di utilizzo di segni capaci di ingannare il pubblico sulla qualità o provenienza dei prodotti o servizi. Questo principio, introdotto nella legislazione sui marchi con la riforma degli anni '90 e attualmente espresso nell'art. 14 del Codice della proprietà industriale, si applica sia ai marchi che alle indicazioni geografiche, sancendo l'inidoneità alla registrazione di segni che veicolano messaggi ingannevoli, potenzialmente distorsivi della concorrenza e per le scelte dei consumatori. *V.*, a tal proposito, A. VANZETTI, *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1960, I, p. 261.

488 S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit.*

489 *Ibidem*.

marchi, oltre a utilizzare il nome, cercano di sfruttare anche l'immagine di qualità e i benefici commerciali ad esso associati (*v*., *infra*, par. successivo).

L'accostamento delle Dop e Igp al marchio collettivo è poi evidente, in virtù del riferimento al significato evocativo e alla reputazione nel nome della località[490] e, tuttavia, mentre le IG sono "*segni di qualificazione dei prodotti in senso geografico con specifico riferimento, cioè, alla località di produzione o di origine e hanno la funzione di attestare la localizzata provenienza di un prodotto, finalità questa non distintiva perché non informa sulla provenienza di un prodotto da una impresa*", viceversa, "*il marchio collettivo si caratterizza per la sua qualità di segno distintivo spettante in via esclusiva, in virtù della sua brevettizzazione, ad un centro di imputazione, pubblico o privato, ad iniziativa del quale sorge*"[491].

Inoltre, alla distinzione relativa all'*iter* di registrazione si affianca anche una differente gestione delle due privative: la registrazione, ad esempio, di un marchio collettivo/di certificazione viene domandata da un soggetto che ha facoltà di concederne l'uso ad una molteplicità di imprenditori differenti rispetto al titolare, diversamente da quanto avviene nel caso delle denominazioni di origine il cui uso è un diritto spettante – *ipso iure* – a tutti gli imprenditori che insistano nella zona geografica di riferimento e che curino il ciclo produttivo del prodotto, imprescindibilmente legato all'area circoscritta nel disciplinare, in piena *compliance* ai crismi contenuti nell'anzidetto documento; contingenza, questa, verificata dagli organismi di controllo a ciò preposti[492].

Infine, le IG divergono dai marchi collettivi e di certificazione in relazione ai luoghi di produzione e alle condizioni pedo-climatiche che non sono rinvenibili in altri contesti, dal momento che non è mai consentita una delocalizzazione della produzione, qualora la stessa sia contraria agli standard produttivi tradizionali e ai disciplinari di produzione[493]. Viceversa, la protezione accordata ai marchi registrati in buona fede o acquisiti con l'uso in buona fede non esclude che imprese operanti al di fuori del territorio possano utilizzare detti segni al fine di comunicare l'equivalenza qualitativa dei propri prodotti a quelli di provenienza localizzata[494].

Tuttavia, a stemperare la qualificazione "*pubblicistica*" delle Dop e Igp intervengono alcuni indici privatistici, cioè delle "*venature che le avvicinano ai marchi e ad altri istituti del diritto civile*"[495]. Si consideri, in particolare, che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare, in caso di valutazione di legittimità di un provvedimento amministrativo che riconosca una Dop o Igp, che il TAR dovrà

---

490 S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit*., p. 353.

491 Così P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti "originali"*, 1973, p. 406.

492 D. PISANELLO, *Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritti industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, 2014.

493 Come osserva determinata dottrina: "*unlike a trademarked product's commercial origin that may vary over place and time, sensitive to labour costs, outsourcing trends, and taxation fluctuations, the GI is prescriptively embedded in a particular geographical locale*". *V*. D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, vol. 82, n. 3, 2007, pp. 1255 e *ss*.

494 S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *cit*., p. 355.

495 V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il Regolamento 1151/2012*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, 4, pp. 6-7.

utilizzare "*parametri privatistici, quali l'originalità e la distintività, per pervenire all'illegittimità e quindi all'annullamento del* […] *provvedimento*"[496]. In altre parole, gli Ermellini ritengono che i segni in esame siano effettivamente da considerare quali istituti di diritto pubblico, dal momento che essi – tra l'altro – utilizzano nomi già diffusi o socialmente affermati nella memoria collettiva[497], ma che comunque possiedono caratteristiche ricollegabili ai marchi d'impresa (*i.e.* a segni privatistici)[498]. Un ulteriore esempio che può essere citato è relativo alla tutela e alla gestione delle IG, la quale viene accordata dall'ordinamento ai Gruppi di produttori[499], che sono associazioni private. Costituisce quindi un *unicum* che un siffatto segno sia stato predisposto – e asservito – a fini privati (tra gli obiettivi della PAC, d'altronde, è anche presente quello di elevare i redditi degli agricoltori, i quali non sono altro che titolari di imprese variamente organizzate). Risulta chiaro, da questa scelta, che il Legislatore ha quindi voluto creare un segno di natura pubblicistica, sul quale, però, ha provveduto a innestare attributi di stampo privatistico[500]. La dottrina, a tale riguardo, sottolinea che "*il marchio ha rappresentato l'archetipo cui si è guardato ogniqualvolta è parso necessario dare una veste di diritto privato a questi segni*"[501]: invero, i riferimenti alla volgarizzazione (sia come impedimento assoluto alla registrazione che come causa di decadenza), alla necessità di una registrazione per concedere ampia tutela al segno, allo statuto di non decettività del segno al fine di non trarre in inganno i consumatori, sono tutti criteri mutuati dalla disciplina dei marchi di impresa.

Avendo pertanto chiarito la natura *sui generis* delle IG come segni di proprietà industriale, è necessario adesso illustrare i possibili terreni di scontro tra i due segni, onde cogliere compiutamente lo squilibrio di tutela che si registra, a livello europeo e nazionale, a pregiudizio dei marchi d'impresa, in virtù della preminente considerazione pubblicistica/culturale che il Vecchio Continente assegna alle indicazioni geografiche.

---

496 *V.* Cass. Sez. Un. 11 aprile 1994, n. 3352.

497 A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell'impresa agricola*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, I, p. 250.

498 In tal senso anche C. BATTAGLIA, *Marchio di qualità: aspetti civilistici,* in *Giustizia civile*, 1994, pp. 2515-2516.

499 In argomento, *cfr.* comunque S. 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*, 2002, p. 87; a parere dell'Autore, "*se è la «stanzialità» della produzione e la permanenza in un determinato luogo a legittimare l'uso del nome geografico, da un lato, la titolarità dell'indicazione geografica può essere attribuita solo indirettamente al produttore, dovendo, più opportunamente, essere attribuita al territorio e, dall'altro, il diritto del produttore sul nome geografico non può connotarsi come diritto soggettivo, proprio perché non è liberamente disponibile ma è un diritto «ad uso vincolato»*".

500 Come ha osservato determinata dottrina, mentre il preambolo del TRIPs afferma che *"i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati*", per contrasto le indicazioni geografiche sono caratterizzate da un alto grado di coinvolgimento dello Stato o quasi-pubblico. *Cfr.* E. BIÈNABE – D. JORDAAN – C. BRAMLEY, *Private versus public quality schemes for origin-labelled products: Insights from the Karakul pelts and Camdeboo mohair industries*, 2013.

501 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, *cit*., pp. 144-145.

2.2.2 *I punti di contatto tra marchi e indicazioni geografiche – l'appropriazione del toponimo*

È pertinente domandarsi, alla luce delle considerazioni anteposte, cosa avvenga nel caso in cui uno stesso nome geografico si trovi ad essere, contestualmente, oggetto sia di una IG che di un marchio commerciale; circostanza, questa, facilitata dalla progressiva globalizzazione dei mercati, fenomeno che ha fatto sorgere l'interesse, in determinati imprenditori, di costituire monopoli privati su segni che tradizionalmente sono associati, nell'immaginario collettivo, ad un concetto di qualità oggettiva[502].

Si delinea così, preliminarmente, una *summa divisio*: il caso che la registrazione della IG avvenga in un momento successivo rispetto alla registrazione (o all'uso) di un marchio anteriore, o all'inverso, il caso che la richiesta di registrazione (o l'uso) di un marchio avvenga in un secondo momento rispetto alla registrazione della IG. La prima ipotesi è la più controversa. Del resto, le IG rappresentano una innovazione (relativamente) recente, mentre i marchi hanno già conosciuto, da molto tempo, una trattazione sistematica e una più organica costituzione di sistema[503].

Il *focus* del tema in commento risiede nella complessità di rilevare un punto di incontro tra due opposte esigenze: da una parte la valorizzazione delle produzioni tradizionali locali e la salvaguardia dei redditi dei produttori, dall'altra il diritto dei titolari di validi marchi a non veder intaccata la propria sfera giuridico-patrimoniale[504]. Il rischio che si corre, infatti, nel fornire prevalenza alle IG è quello di "*conculcare a priori validi diritti di marchio legittimamente acquisiti*"[505]; sì perché, trattandosi – come detto – in entrambi i casi di diritti di proprietà industriale, verrebbe naturale applicare la regola generale, stabilita proprio per i marchi: "*prior in tempore, potior in iure*", o, per dirla alla anglosassone, "*first in time, first in right*", oppure ancora "*first come first served*"[506]. Al di là delle preferenze terminologiche, questo principio comunica un messaggio ben chiaro e di immediata intelligibilità: colui che per primo richiede la registrazione di un

---

[502] Questa dinamica è stata analizzata da vari autori, come evidenziato, ad esempio, D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, in *Cambridge University Press*, 2012, che esplora la tensione tra le indicazioni geografiche e i marchi in un contesto di mercato globale, e F.M. ABBOTT – T. COTTIER, in *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, 2007, *idem*.

[503] D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, n. 3, 2007, pp. 1264 e *ss*.

[504] In maniera ancor più ferma, l'art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo dispone che "*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale*". Come ha avuto modo di notare attenta dottrina, infatti, "*What is often overlooked* […] *is the fact that the exclusivity granted to a trademark is not only indispensable for the proper functioning of a trademark system, it is also an expression of the trademark as an emanation of the fundamental right to private property. The intellectual property right in a trademark is just as exclusive as any tangible property right would be. The very essence of a private property right is that it grants the legal possibility to exclude others from its use*". *Cfr.* B. GOEBEL, *Geographical indications and trademarks – the road from Doha*, 2003, p. 970.

[505] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009, p. 208.

[506] Le espressioni "*prior in tempore, potior in iure*", "*first in time, first in right*" e "*first come, first served*" sono principi generali che si riflettono nella normativa sui diritti di proprietà industriale, in particolare in quella afferente ai marchi. La formula latina "*prior in tempore, potior in iure*" (letteralmente: "*primo nel tempo, più forte nel diritto*") sottolinea la rilevanza della tempestività: chi per primo registra un marchio acquisisce il diritto su di esso (con alcuni limiti relativamente al preuso). D'altronde, costituisce un principio generale del Diritto il c.d. "*Dormiens nihil lucrator*" (tradotto estensivamente, e con un velo di celia, come: "*chi dorme non piglia pesci*"), proprio perché l'ordinamento giuridico, soprattutto nel caso di rapporti tra privati, non accorre in aiuto di un soggetto che è rimasto inerte nel momento in cui aveva una possibilità concreta di tutelare un proprio diritto.

determinato segno distintivo costituisce su di esso un monopolio privato (*i.e.* un diritto soggettivo quesito), con la conseguenza – *inter alia* – di poter vietare a terzi ogni utilizzo e/o registrazione di segni identici o simili. *Ergo*, mentre il marchio costituisce, *sine dubio*, un diritto di privativa, limitato nel tempo, anche se potenzialmente rinnovabile ad *infinitum*, la IG non racchiude in sé nessun modello proprietario, restando, *ab imis*, oggetto di titolarità vacante mai realmente individuata – se non indirettamente – stante la sua qualifica, su cui parte della dottrina non nutre dubbi, di bene comune[507]. C'è anche da osservare, però, che in diversi paesi lo Stato o i suoi dipartimenti sono considerati "*proprietari*" delle IG nazionali, mentre ai produttori permane il semplice diritto di impiegarle nella comunicazione commerciale[508]. A titolo di esempio, il governo del Messico è il titolare dei diritti registrati per la denominazione "*Tequila*" secondo l'accordo di Lisbona dell'OMPI[509] (*v. infra*, Cap. IV).

Secondo tale tendenza, l'approccio applicato per dirimere la questione in esame non può certamente essere univoco, quanto piuttosto determinato caso per caso, considerando i molteplici fattori in gioco[510] 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[511].

Così, i *lawmakers* europei hanno coniato un sistema complesso che, tra le altre cose, costituisce una rilevante deroga alla normativa europea sui marchi (di cui, attualmente, al Reg. UE n. 1001/2017), che configura appunto la regola secondo cui i diritti anteriori normalmente prevalgono sui posteriori, mentre le ipotesi di coesistenza *ex lege* sono necessariamente tassative e, in certa misura, trascurabili[512].

Sin d'ora si precisi che la via europea per la tutela delle IG è frutto di un compromesso politico. L'attuale impianto normativo (di cui al Reg. UE n. 1151/2012, erede "*di seconda generazione*"[513] rispetto al primo Reg. CEE n. 2081/1992 in materia), infatti, seppur sbilanciato a favore delle IG, ha comunque dovuto prevedere dei paletti alla loro "*preminenza*" (come si vedrà), dal momento che, sin dai lavori sul

---

[507] C. LE GOFFIC, *La protection des Indications géographique en France, dans la Communauté européenne et aux États-Unis*, *cit.*, p. 13.

[508] M.V. DELPHINE, *The role of the state in the protection of geographical indications: From disengagement in France/Europe to significant involvement in India*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2010, p. 122.

[509] *Cfr.* D. GANGJEE, *Proving Provenance? Geographical Indications Certification and its Ambiguities*, in *World Development*, 2015, p. 3. Invero, "*Tequila*" è una denominazione registrata (n. 669) in base all'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e della loro registrazione internazionale del 1958.

[510] La sottoposizione delle IG al diritto dei marchi, secondo l'impostazione sopra accennata, è tipica di paesi in cui non è rilevabile una particolare cultura di valorizzazione delle specificità agro-alimentari. L'Unione europea, invece, ha adottato un sistema di tutela di questi segni basato su di un approccio *sui generis*, e informato ad un principio di prevalenza delle Dop e Igp sui marchi, dato che detti segni sono espressione di determinate collettività, la cui tutela è stata ritenuta dal Legislatore europeo di rilevanza prevalente rispetto alla salvaguardia di interessi economici privati. Non è un caso, inoltre, che l'attuale Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità alimentari abbia come base giuridica anche l'art. 43 par. 2 TFUE, dal momento che le Dop e le Igp costituiscono proprio un mezzo per perseguire gli obiettivi della politica agricola comune.

[511] E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche: rapporti e conflitti*, 2015, p. 123, che rimanda a *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, p.ti 65-67.

[512] Essenzialmente in ipotesi di scarsa rilevanza del marchio anteriore (come nel caso del preuso locale o senza notorietà, ex art. 12 Cpi) oppure in ipotesi in cui la coesistenza sia in certa misura imputabile alla condotta del titolare del marchio anteriore (come nell'ipotesi della convalida, ex art. 28 Cpi).

[513] Ci si riferisce al Reg. (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*.

primo Regolamento europeo, si sono levate molteplici voci – soprattutto dall'Europa del nord – contrarie ad una preminenza delle IG sul diritto dei marchi. In questi paesi, infatti, essendo peraltro tradizionalmente assente (o pressoché assente) una normativa di tutela dei segni di qualità agroalimentare, si osteggiava una simile novità, calata dall'alto – *ex abrupto* e *obtorto collo* – dal Legislatore europeo. Tuttavia, data la spinta e il considerevole peso politico dei Paesi dell'area mediterranea, la questione è stata risolta, nell'allora CEE, riconoscendo alle IG la preminenza che procederemo a commentare, nonostante i pareri negativi anche di paesi extra-UE, come gli Usa e la Cina, e di alcune organizzazioni internazionali, di impostazione tradizionale (d'altronde, però, *domi suae quilibet rex*).

È interessante rilevare, infatti, come negli anni '90, in un momento peraltro successivo all'adozione sia del Reg. (CEE) n. 2081/1992 che dell'accordo TRIPs (di cui si parlerà diffusamente *infra*), le organizzazioni intergovernative si presentavano, sul tema, già considerevolmente divise[514]: tramite una risoluzione del 1994[515] l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) riteneva pertinente, in materia, operare – in via casistica – un accorto bilanciamento di interessi, che tenesse necessariamente conto della reputazione e distintività dei segni anteriori, rigettando così l'applicazione aprioristica del principio di priorità o antecedenza; invece, l'International Trademark Association (INTA) adottò nel 1997 una risoluzione[516] dal sapore specularmente opposto, ribadendo la preminenza del principio *prior in tempore, potior in iure*, e contestualmente rigettando l'idea di una coesistenza tra i marchi, precedentemente registrati, e le indicazioni geografiche posteriori[517]. Quest'ultimo principio, denominato all'inglese "*FiTFiR*" (*i.e.* "*First in Time, First in Right*") è uno dei capisaldi epistemologici di quelle vedute, opposte a quella UE, che inquadrano le IG in un rapporto di equiparazione con i marchi commerciali. In argomento, la concordanza di opinioni dei paesi GI-*unfriendly* è tale da inserire all'interno dei propri accordi di libero scambio disposizioni *ad hoc*, come dimostra l'accordo bilaterale tra USA e Australia del 2004, il cui art. 17.2(4) recita: "*Ciascuna Parte contraente dovrà garantire che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di impedire a tutti i terzi, che non abbiano il consenso del titolare, di utilizzare nel corso degli scambi commerciali segni identici o simili, inclusi le indicazioni geografiche, per beni o servizi simili a quelli per i quali è registrato il marchio, laddove*

---

514 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche: rapporti e conflitti*, *cit.*, *ibidem.*

515 *V.* Risoluzione (OIV/ECO 3/94).

516 Trattasi della *Resolution on the Protection of Geographical Indications and Trademarks* del 24 settembre 1997, disponibile per la consultazione in *www.inta.org*.

517 Nel contesto delle divergenze di opinione relative al rapporto tra marchi e indicazioni geografiche, si sono sviluppate, nell'ultimo ventennio, visioni più misurate e bilanciate. Da una parte, l'*Association Internationale Droit du Vin* (AIDV), nel 2004, ha presentato un progetto di risoluzione che enfatizza l'importanza del principio di priorità, pur lasciando spazio alla possibilità di una coesistenza valutata su base individuale. Dall'altra, l'AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) ha adottato un approccio simile nella Risoluzione di Gothenburg del 2006. In particolare, questa risoluzione, basata su vari rapporti nazionali e regionali, ha messo in evidenza l'importanza della percezione del pubblico in relazione all'ingannevolezza del segno e all'uso improprio della reputazione, elementi cruciali nella risoluzione di controversie tra marchi e indicazioni geografiche. La risoluzione ha anche temperato l'applicazione rigida del principio "*First in Time, First in Right*" (FiTFiR). Il Congresso mondiale di AIPPI ha riconosciuto come fattori rilevanti nella risoluzione dei conflitti anche la reputazione delle denominazioni di origine e dei marchi, la durata e il modo in cui sono stati usati, la buona fede dell'utilizzatore e la probabilità e il grado di confusione potenziale nel pubblico. *Cfr.* E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 124.

tale uso possa generare un rischio di confusione"[518]. Di fronte a queste contrapposte visioni, l'UE si era già schierata a favore di una "*preminenza attenuata*"[519] delle IG, costruendo il sistema che sin dal primo regolamento europeo in materia si è mantenuto essenzialmente uguale a sé stesso (*v.*, *infra*, Cap 3.2.2).

Calandosi adesso più approfonditamente in argomento, a livello italiano ed europeo le relazioni (conflittuali) tra marchi individuali e indicazioni geografiche vengono disciplinate – come più volte ripetuto – dal Reg. (UE) n. 1151/2012, che, al considerando n. 31, chiarisce appunto come sia "*opportuno chiarire la portata della tutela conferita* […] *con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi*. […] *chiarimento necessario anche per il caso di titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori*, *in particolare per quanto attiene ai marchi e nomi omonimi registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette*". In altri considerando, poi, sono presenti alcune indicazioni metodologiche[520], che saranno riprese negli articoli che saranno trattati di seguito.

Infatti, nel regolamento *de quo* – che, chiaramente, attiene specificatamente alle Dop e alle Igp – sono comunque molteplici le disposizioni che attengono ai marchi, e che contribuiscono a creare un quadro tutt'altro che cristallino: si fa riferimento, infatti, agli artt. 6, 10, 14 del Regolamento in commento.

In sintesi, dette disposizioni contemplano una risoluzione dei conflitti tra marchi individuali e indicazioni geografiche in quattro diverse ipotesi, che possono essere così sinteticamente riepilogate[521]:

1. divieto di registrazione della IG quando, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto (art. 6.4 Reg. UE n. 1151/2012);

2. facoltà di presentare opposizione alla registrazione di una IG sia per il caso precedente, sia per il caso in cui detta registrazione "*danneggerebbe l'esistenza*" di un marchio individuale anteriore (art. 10.1 Reg. UE n. 1151/2012);

3. divieto di registrazione di un marchio posteriore interferente con la IG e, nel caso in cui la registrazione sia già avvenuta, "*annullamento*" del marchio (art. 14.1 Reg. UE n. 1151/2012);

4. diritto di continuare a utilizzare un marchio individuale, anteriore a una IG registrata (o perché già registrato o perché la relativa domanda di registrazione presenta data anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda di registrazione della IG), a patto che detto segno non incorra nei

[518] Per un approfondimento sugli FTAs dei paesi del Nuovo Mondo, *v.* D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, *cit.*, p. 1264.

[519] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, a cura di B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA, 2009.

[520] Ci si riferisce ai considerando n. 53, 54, 55, 56. Di particolare interesse il considerando n. 53, che disciplina la data che dovrà essere presa come riferimento per stabilire la priorità di un segno sull'altro: "*La data da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica dovrebbe essere la data della domanda di registrazione del marchio nell'Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica*".

[521] Struttura ripresa da G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, *cit.*

motivi di nullità o decadenza previsti dalla disciplina sui marchi di cui al Reg. (CE) n. 207/2009[522], adesso abrogato dal Reg. (UE) n. 1001/2017[523], e alla Direttiva (CE) n. 95/2008[524], poi sostituita dalla Direttiva (UE) n. 2436/2015[525] (art. 14.2 Reg. UE 1151/2012).

Secondo attenta dottrina[526], dall'analisi incrociata delle norme appena menzionate emergono tre distinte ipotesi: "*marchio posteriore, marchio anteriore non notorio, marchio anteriore notorio*". In particolare, per la seconda e la terza ipotesi, il regolamento appresta una differente tutela a seconda che la Dop o la Igp sia stata già registrata oppure sia stato attivato il corrispondente *iter* per la registrazione, e sia poi stata presentata da terzi opposizione.

Passando adesso in rassegna le varie ipotesi, è possibile sin da subito affermare che il conflitto tra IG e marchio posteriore non pone particolari problematiche, né ermeneutiche né logico-giuridiche. Di seguito si riporta la relativa norma (art. 14.1): "*Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione*".

Questa soluzione, com'è agevolmente percepibile, è una concreta applicazione del principio *prior in tempore, potior in iure*, che è da considerarsi pregnante per l'intera disciplina dei segni distintivi. È lo stesso Cpi, infatti, a stabilire che un marchio non può essere registrato se è identico o simile ad un marchio già da altri registrato in precedenza (art. 12 Cpi), e, se registrato, deve essere considerato nullo (e, come tale, non opponibile a terzi ex art. 25 Cpi).

Non convince, semmai, l'espressione utilizzata dal Legislatore europeo per circoscrivere la portata dell'articolo: "[…] *e che riguarda un prodotto dello stesso tipo*". La norma, infatti, richiede due requisiti per respingere la registrazione del marchio successivo: che il marchio violi l'art. 13 (in quanto, *inter alia*, usurpa, evoca o imita la IG) e che, appunto, il prodotto sia dello "*stesso tipo*". La norma – presupponendo che, nel caso di specie, *lex tam dixit quam voluit* – non utilizza la congiunzione avversativa "*o*", bensì la coordinativa "*e*": di conseguenza, questi requisiti devono essere entrambi presenti. Risulta perciò necessario interpretare la norma in via teleologica. Infatti, dato che la sua *ratio* è quella di proteggere le Dop e le Igp, è necessario interpretare la dicitura "*prodotto dello stesso tipo*" in via estensiva, onde ricomprendere tutto il

[522] Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, *sul marchio comunitario.*
[523] Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, *sul marchio dell'Unione europea*.
[524] Direttiva (CE) n. 95/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*.
[525] Direttiva (UE) n. 2436/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*.
[526] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, *cit*.

settore alimentare[527]. Non sarebbe invece possibile sostenere una interpretazione specularmente differente. Infatti, compiendo una *reductio ad absurdum*, se "*prodotto dello stesso tipo*" dovesse significare lo stesso – identico – prodotto alimentare per cui la IG è registrata, sarebbe possibile registrare, ad esempio, un marchio individuale "*Chianti*" per insalate. In questo caso, il marchio sarebbe naturalmente evocativo o usurpativo della Dop "*Chianti*", ma la domanda di registrazione non potrebbe comunque essere respinta perché il marchio "*Chianti*" per insalate, ancorché lesivo dei diritti dei produttori del celebre vino e in palese violazione dell'art. 13, non sarebbe registrato "*per lo stesso tipo di prodotto*" (*sic!*).

Presenta sicuramente maggiori criticità l'ipotesi in cui, invece, un soggetto tenti di registrare come indicazione geografica una denominazione già registrata o utilizzata da terzi come marchio. In questo caso, infatti, l'apparato normativo distingue due differenti ipotesi, a seconda che il marchio in questione goda o meno di rinomanza (o, per usare le parole dello stesso regolamento, goda di "*notorietà*" o "*reputazione*"). In questi casi, la migliore dottrina[528] ha evidenziato dei difetti di coordinamento all'interno degli articoli in commento, che quindi necessitano di accurata analisi.

Innanzitutto, deve rilevarsi che solo nel caso del marchio che gode di rinomanza sussiste un impedimento alla registrazione dell'IG successiva. L'art. 6.4, infatti, recita: "*Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto*". Peraltro, si noti che la norma non delinea un impedimento assoluto, dal momento che, per non registrare la IG occorre che la denominazione, oltre a interferire con il marchio anteriore, induca anche in errore il consumatore, che deve quindi essere tratto in inganno sulla fonte di provenienza dei prodotti[529].

Qua si rileva il primo difetto di collegamento. Infatti, mentre il regolamento stabilisce che solo nel caso del marchio che gode di rinomanza si verifica un impedimento alla registrazione dell'IG (ex art. 6, par. 4), al successivo art. 10 (rubricato "*motivi di opposizione*"), dopo aver richiamato appunto l'ipotesi disciplinata all'art. 6.4 (nell'art. 10, par. 1, lett. b), prevede che possano presentare opposizione alla

---

[527] Così come è stato ritenuto con riferimento ai "*prodotti comparabili*" di cui all'art. 13 co. 1, lett. a): "*I nomi registrati sono protetti contro: 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*" (formulazione preesistente al Reg. UE n. 2117/2021). Nel caso di specie, infatti, il prodotto "*comparabile*" è stato ritenuto, da certa dottrina, essere il "*prodotto del settore agro-alimentare*" in generale. *Cfr.* D. SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/2006*, in L.C. UBERTAZZI (*a cura di*), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, p. 1035.

[528] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, *cit.*

[529] La decettività del segno è uno specifico impedimento alla registrazione, previsto per "*i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura e sulla qualità dei prodotti o servizi*" (art. 14, co. 1, lett. b Cpi e art. 7, par. 1 RMUE). La norma va coordinata con la previsione relativa alla decadenza del marchio per sopravvenuta decettività del segno. Il marchio decade, infatti, quando sia divenuto idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato da parte del titolare o con il suo consenso (artt. 14, co. 1, lett. a Cpi, e art. 58, par. 1, lett. c RMUE). *Cfr.*, *ex plurimis*, AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., 2020, p. 134.

registrazione del marchio tutti i titolari di marchi la cui "*esistenza*" potrebbe essere "*danneggiata*"[530] dalla Dop o Igp; peraltro, tale espressione ("*la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza* […]") costituisce un *unicum* all'interno della legislazione europea[531] (e non si rinviene nemmeno in quella nazionale e internazionale pattizia), ponendo seri dubbi interpretativi sul significato da attribuirle. Dato che l'art. 10, dunque, non distingue tra marchio notorio e marchio non notorio, sono possibili due interpretazioni: secondo una prima parafrasi, strettamente letterale, il Regolamento ha adottato questa formulazione ricomprendendo sia il marchio notorio che quello non notorio, finendo però, secondo certa dottrina[532], per duplicare la tutela apprestata per il marchio che gode di rinomanza (la minaccia o il "*danno*" all'esistenza non sarebbe che un pleonasmo, dato che è comunque in vigore l'art. 6 par. 4, che già vieta la registrazione di Dop o Igp a patto che vi sia inganno al pubblico). Infatti, è agevole constatare come un'eventuale interferenza di una IG con un marchio notorio anteriore ne danneggi – *ipso facto* – inevitabilmente l'esistenza. Pertanto, a rigor di logica, l'art. 10 dovrebbe trovare applicazione solamente per i marchi non notori.

È comunque possibile effettuare una diversa ricostruzione, sulla scorta del fatto che l'art. 6, par. 4, come sopra accennato, richiede anche l'ulteriore requisito dell'eventuale inganno al pubblico al fine di rigettare la registrazione della IG, mentre l'art. 10 non ne fa affatto menzione. Nell'incertezza interpretativa che regna sul punto, potrebbe astrattamente allora essere possibile dimostrare che l'eventuale registrazione di una IG danneggerebbe l'esistenza di un marchio notorio anteriore, senza anche dover provare che il pubblico potrebbe essere tratto in errore sull'identità del prodotto, come invece richiesto dall'art. 6 par. 4 (ammesso che ciò sia possibile, in chiave argomentativa). Seguendo questo orientamento, si può dunque ipotizzare che il Legislatore europeo abbia voluto inserire questa ulteriore ipotesi di tutela dei marchi (non solo notori), tramite una sorta di clausola residuale che fa salvo il marchio anteriore in tutte quelle ipotesi in cui detto segno sarebbe astrattamente minacciato dalla registrazione di una indicazione geografica, indipendentemente dal fatto che il pubblico possa o meno essere tratto in errore[533].

---

[530] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, *cit*.

[531] Il Reg. (UE) n. 1001/2017, all'art. 8, specifica determinate condizioni che precludono la registrazione di un marchio. Tra queste, si prevede che non sia registrabile un marchio che sia "*identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato*". Inoltre, il Regolamento sottolinea che non è ammessa la registrazione di un marchio se "*a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore*". Queste disposizioni sono volte a prevenire situazioni in cui il pubblico potrebbe confondere o associare erroneamente due marchi simili o identici.

[532] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, *cit*.

[533] La fattispecie *de qua* riprende lo schema previsto agli artt. 22-23 TRIPs, ove, però, la prova dell'esistenza di un inganno al pubblico è richiesta per i prodotti agricoli e alimentari, ma non per i prodotti vitivinicoli e alcolici. Infatti, mentre l'art. 23 ("*Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici*") non ne fa menzione, l'art. 22 ("*Protezione delle indicazioni geografiche*"), par. 2 recita: "*i Membri prevedono i mezzi legali atti consentire alle parti interessate di impedire: a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto*".

Anche sposando questa ulteriore ipotesi ricostruttiva, però, si può comunque palesare un difetto di coordinamento nel Regolamento in commento, dal momento che l'art. 10 conierebbe un motivo di opposizione (*i.e.* il "*danno all'esistenza*", che, *repetita iuvant*, non trova alcun corrispettivo nella legislazione sui segni distintivi), il quale però non costituirebbe, specularmente, anche un impedimento alla registrazione (l'art. 6 infatti non ne fa menzione). I motivi di opposizione sono le *rationes* che permettono ad un terzo di impedire la registrazione di un segno distintivo, presentando una apposita istanza al competente ufficio, mentre gli impedimenti alla registrazione[534] sono i motivi per i quali l'ufficio destinatario della domanda di registrazione può, *motu proprio*, *i.e.* senza manifestazioni di volontà di terzi, rifiutare la relativa domanda.

Ciò costituirebbe un lampante cortocircuito logico, poiché nella legislazione europea e nazionale sui marchi sussiste – opportunamente – una perfetta simmetria tra i motivi di opposizione e gli impedimenti alla registrazione, nel senso che un motivo di opposizione costituisce anche un impedimento alla registrazione, e viceversa. Il contrasto si risolve, in via ermeneutica, ipotizzando che il Legislatore europeo abbia voluto fornire alla Commissione[535] un maggiore margine di manovra: infatti, non essendo previsto il "*danno all'esistenza del marchio*" come impedimento alla registrazione, la Commissione potrebbe decidere, anche in presenza di un marchio anteriore, di accogliere discrezionalmente la domanda di registrazione, cosicché il titolare del diritto di privativa industriale – se non presenta opposizione fondata sull'art. 10 in commento, o se l'opposizione è respinta – si ritroverebbe costretto a un *pati*, cioè il regime di coesistenza forzata tra i due segni previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 1151/2012[536], secondo cui: "*Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, paragrafo 1* [*i.e.*, in particolare, usurpi, imiti o evochi una Dop o Igp[537], *ndr*]*, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o*

---

[534] Gli impedimenti alla registrazione si distinguono in impedimenti assoluti e impedimenti relativi. I primi riguardano casi in cui il marchio è escluso dalla registrazione per una intrinseca inidoneità del segno a svolgere la funzione di marchio, o per il fatto che la concessione di un diritto di esclusiva sul segno si porrebbe in contrasto con gli interessi generali della collettività. Gli impedimenti relativi, invece, sussistono nei casi in cui il segno che si intende registrare come marchio risulti in conflitto con diritti anteriori di terzi: è il caso della mancanza di novità del marchio nei confronti di segni distintivi anteriori di cui parla l'art. 12 Cpi o di marchio in contrasto con i diritti su un nome, un ritratto o un segno notorio contemplati dagli artt. 8 e 14, lett. c), Cpi, per il caso di contrasto con l'altrui diritto d'Autore. *Cfr.* E. CANTELMI, *Guida pratica alla registrazione dei marchi*, in *Banca dati SPRINT*, 2014.

[535] O anche allo Stato (*i.e.*, nel caso dell'Italia, le Regioni e il Ministero per le politiche alimentari, forestali e dell'ambiente) durante la c.d. "*fase nazionale*" di cui all'art. 49, par. 3, del Reg. (UE) n. 1151/2012.

[536] Da sottolineare, invece, che il Panel della WTO che ha risolto le controversie promosse da Stati Uniti e Australia contro l'Unione europea (*cfr.*, in argomento, Cap. 4.1.2) ha avuto modo di affermare che, al ricorrere di siffatto motivo di opposizione, la registrazione deve essere rifiutata ["*Art. 7(4) of the regulation* (Reg. UE n. 2081/1992, *n.d.r.*) *provides that a statement of objection shall be admissible inter alia if it shows that the registration of the proposed GI would "jeopardize the existence* […] *of a mark". This requires GI registration to be refused*"].

[537] *V.*, *infra*, Cap 3.2.2 per l'analisi delle condotte.

decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito".

In primo luogo, com'è evidente da una lettura anche superficiale della norma, si comprende subito il *favor* che il Legislatore europeo riserva per le Dop e alle Igp rispetto ai marchi commerciali. Infatti, colpisce la formulazione presente nell'articolo: se un Consorzio, per ipotesi, dovesse registrare una denominazione di origine interferente con un marchio antecedente (purché non notorio[538]), detto segno (il marchio anteriore) potrà "*continuare a essere utilizzato e rinnovato* […] *nonostante la registrazione di una denominazione di origine*". Va da sé che, se il Legislatore avesse inteso porre sullo stesso piano detti segni, la formulazione sarebbe dovuta essere specularmente differente: infatti, l'articolo si sarebbe dovuto esprimere affermando, semmai, che la registrazione della Dop (o Igp) è consentita *nonostante* la presenza del marchio anteriore. Così, evidentemente non è, *et pour cause*.

In secondo luogo, può essere mossa qualche critica alla formulazione dell'articolo. Come ha fatto *illo tempore* notare determinata dottrina[539], non è di per sé contestabile il fatto che il Regolamento escluda dal regime di coesistenza i marchi acquisiti in malafede o nulli, quanto semmai l'aver imposto una supremazia delle IG sopra marchi legittimamente acquisiti e perfettamente validi, sui quali i titolari vantano diritti quesiti (facenti parte *de plano* parte della loro sfera giuridico-patrimoniale) che vengono degradati ad un regime di mera coesistenza, infirmando il principio di anteriorità dei segni distintivi. Infatti, a tal proposito, alcuni giuristi[540] hanno avuto modo di parlare di un "*esproprio*" dei marchi anteriori, se non addirittura, di una loro "*confisca*"[541].

Alle critiche si può replicare che il Reg. (UE) n. 1151/2012 ha contribuito a delineare questo impianto normativo al fine di apprestare una tutela a determinate denominazioni che trascendono dai normali rapporti tra imprese o il rispetto della leale concorrenza. Questi ultimi valori, quantunque importanti, si mostrano regressivi rispetto alla tutela del patrimonio culturale immateriale europeo[542] e il raggiungimento degli obiettivi propri della PAC, tra i quali spicca la salvaguardia del reddito degli agricoltori (art. 39, par. 1, lett. b TFUE), per i quali le Dop e le Igp costituiscono un rilevante strumento

---

[538] Il conflitto è risolto in favore del marchio anteriore solo ove questi sia rinomato e vi sia un rischio di inganno a danno del consumatore. In questo caso, "*il conflitto è qui risolto sulla base di un criterio eminentemente politico*", nel quale è stato attribuito rilievo preminente a "*l'importanza della conservazione di una determinata tradizione produttiva, anche in relazione agli indirizzi di politica economica dell'Unione nel mercato alimentare piuttosto che secondo i comuni criteri dei segni distintivi*". M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi,* 2015, p. 1814.

[539] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, *cit.*

[540] In questo senso si veda B. GOEBEL, *Geographical indications and trademarks – The road from Doha*, in *scribd.com*, 2003, pp. 964 e *ss.*: "*the fact that a trademark as a piece of private property fully participates in the protection of the fundamental guarantee to private property in most constitutions in the world is sometimes overlooked*". Sempre per lo stesso Autore, qualunque forma di esproprio dovrebbe prevedere un indennizzo per chi la subisce, ivi compreso nel caso delle indicazioni geografiche (il che nel Reg. UE n. 1151/2012 non avviene).

[541] La storia della confisca si caratterizza sin dal diritto romano come storia dell'ablazione generale dei beni, destinata a punire l'autore di un reato. Tuttavia, nel caso in commento, il titolare del marchio anteriore non ha commesso nessun "*reato*", anche nella più ampia accezione di illecito (civile o amministrativo). *Cfr.* A.M. MAUGERI, *Enciclopedia del Diritto*, Annali VIII, pp. 185 e *ss.*

[542] *Cfr.* considerando n. 1 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

di *policy*. Di conseguenza, dato che amministrare significa scegliere, non può stupire che il Legislatore europeo abbia – in seguito ad un ben ponderato bilanciamento di interessi – costruito una normativa totalmente sbilanciata a favore dei segni di qualità agro-alimentare.

Ciò, però, non significa che il Regolamento non sia comunque censurabile per le modalità con le quali è stata statuita la preminenza delle IG sui marchi.

Infatti, se è incontestabile che anche la proprietà privata possa essere compressa o elisa in favore di un preminente interesse pubblico[543], tuttavia detto esproprio deve essere accompagnato da un indennizzo a favore del *dominus* che subisce un – più o meno rilevante, a seconda dei casi – pregiudizio alla propria sfera giuridico-patrimoniale. Naturalmente, detto indennizzo non corrisponde a un integrale ristoro dei detrimenti subiti (è, appunto, solamente un indennizzo)[544], ma risponde a un più generale principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost.: è la collettività, infatti, che si fa carico di ricostituire, almeno in parte, il patrimonio del soggetto espropriato. Tale principio, poi, è anche inserito nella Costituzione italiana, all'art. 42: "[…] *La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale*"; non solo, perché più specificamente per i diritti di proprietà industriale il Codice della proprietà industriale ha previsto che, nei casi in cui si riconosca una licenza obbligatoria[545] (artt. 70 e 71 Cpi) a un terzo, al titolare del brevetto (*i.e.* il soggetto "*espropriato*") debba in ogni caso essere riconosciuto un "*equo compenso*" (art. 72).

Si potrebbe addurre, ipoteticamente, una giustificazione a detta discrasia. Nell'esempio dell'esproprio per ragioni di pubblica utilità, si osserva infatti come il titolare perda effettivamente la possibilità di avvalersi della *res* (o della privativa) sottratta. Invece, nell'ipotesi in commento, delineata dall'art. 14.2, il titolare del marchio anteriore non perde la possibilità di utilizzare, nel commercio, la denominazione oggetto di controversia, bensì perde "*solamente*" (per così dire) l'esclusiva merceologica a favore di una pluralità di soggetti (ricordiamoci, infatti, che non vi è un limite quantitativo precostituito per i produttori che possono fregiarsi di una IG – *i.e.* il principio della porta aperta – a patto che, naturalmente, essi rispettino le norme stabilite nel disciplinare di produzione). Nondimeno, ragionando *a contrario*, potrebbe anche affermarsi che il *proprium* di un marchio risiede appunto – ontologicamente – nella sua capacità distintiva, che sarebbe verosimilmente demolita tutte le volte in cui l'ordinamento

[543] Secondo l'art. 42 della Costituzione Italiana, la proprietà privata può essere oggetto di espropriazione in caso di necessità e pubblica utilità, ma l'Amministrazione deve sempre indennizzare il titolare espropriato. Questo meccanismo legale rappresenta un esempio di bilanciamento tra diritti individuali (regressivi) e interessi collettivi (prevalenti).

[544] *Cfr.* P.S. RICHTER, *L'indennità di esproprio*, in *Rivista di diritto privato*, IV, 2021, pp. 505/510.

[545] La licenza obbligatoria di brevetto, disciplinata dagli artt. 70 e *ss.* Cpi, permette l'utilizzo di un'invenzione brevettata da parte di terzi senza il consenso del titolare in circostanze specifiche, come il mancato sfruttamento del brevetto o per tutelare interessi pubblici. Questa misura, che richiede un tentativo preliminare di ottenere una licenza volontaria, prevede però un'equa remunerazione per il titolare del brevetto. La licenza è limitata nella portata e nella durata, e può essere revocata se cambiano le condizioni che ne hanno motivato la concessione. Questo meccanismo mira a bilanciare i diritti esclusivi del titolare del brevetto con l'interesse pubblico. *V.*, in argomento, P.A.E. FRASSI, *Innovazione derivata, brevetto dipendente e licenza obbligatoria*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006.

dovesse concedere ad una quantità illimitata di imprenditori di fregiarsi del medesimo segno distintivo (svuotando pertanto di contenuti l'istituto). In tal senso potrebbe parlarsi, *lato sensu*, di "*esproprio*"[546].

Si deve poi avanzare un'ulteriore considerazione. Può infatti rilevarsi una concreta rigidità del sistema, poiché esso non consente di effettuare alcuna valutazione elastica, in considerazione del segno che deve essere concretamente registrato o della notorietà più o meno elevata del marchio anteriore. In altre parole, il sistema, per come è incardinato, non permette di effettuare valutazioni di merito sulla notorietà del marchio in rapporto con la notorietà (ad esempio) di una Igp: virtualmente, infatti, il regolamento permetterebbe la registrazione di una Igp – che, per definizione, presenta un legame col territorio molto più blando rispetto a una Dop[547] – anche in presenza di un marchio anteriore non notorio (oppure anche notorio, se non vi è inganno per il pubblico ai sensi dell'art. 6.4), ma che comunque, in ipotesi, potrebbe avere una certa notorietà, anche se territorialmente limitata; ebbene il destino di questo marchio consisterebbe nella creazione di un regime coattivo di coesistenza, senza possibilità per il titolare di opporsi alla registrazione del segno di qualità agroalimentare in parola. Del resto, anche se il Reg. (UE) n. 1151/2012 prevede all'art. 52 che la Commissione possa esprimersi in via discrezionale sull'accoglimento delle opposizioni, non è rilevabile alcuna norma che tipizzi detto bilanciamento di interessi (magari a favore del marchio in presenza, appunto, di una Igp semi-sconosciuta), cosicché sembra prevalere l'impostazione che vede nella discrezionalità della Commissione un mero strumento per far prevalere l'interesse pubblico a scapito dell'interesse privato.

Ponendo poi attenzione alla terza ipotesi in commento, si è già avuto modo di osservare che in questo caso la Commissione non possiede, almeno sulla carta, nessun margine di discrezionalità, e deve quindi rigettare la domanda di registrazione della Dop o Igp per interferenza con un marchio anteriore che goda di rinomanza (ma solo se tale registrazione è idonea a indurre in errore il consumatore sulla "*vera identità del prodotto*").

In realtà, osservando con maggiore attenzione la formulazione dell'art. 6 par. 4, si può comunque scorgere un ampio residuo di discrezionalità in capo alla Commissione, che verte su due distinti punti:

---

[546] Il preambolo dell'Accordo TRIPs stabilisce che "*i diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati*". Questa classificazione ha un'implicazione proprio nel caso di c.d. "*esproprio*" o "*appropriazione*" di diritti legati alle indicazioni geografiche. Un chiaro esempio di ciò è la decisione della Corte di Giustizia CE nel caso "*Tocai*" (*Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*, in causa C-347/03), dove la restrizione all'uso dell'indicazione "*Tocai friulano*" a favore del "*Tokaj*" ungherese ha sollevato rimostranze relative all'indennizzo per la perdita di un interesse proprietario sulla denominazione *de qua*. Tuttavia, nel caso di specie la Corte ha stabilito che, nonostante le indicazioni geografiche siano beni incorporei di valore economico, la privazione era ragionevole e non sproporzionata, permettendo la continuazione della commercializzazione del vino italiano con denominazioni alternative. *Cfr.* D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, *cit.*, pp. 202 e *ss.*

[547] La Dop richiede che tutte le fasi di produzione, trasformazione e lavorazione avvengano in una specifica area geografica, stabilendo un legame molto stretto tra il prodotto e il suo territorio d'origine. Al contrario, l'Igp richiede che solo una delle fasi di produzione, trasformazione o lavorazione si svolga nell'area specificata, permettendo una maggiore flessibilità e indicando un legame meno stretto con il territorio. Mentre la Dop assicura che tutte le qualità e caratteristiche del prodotto siano attribuibili al microclima, al terreno e alle tecniche di produzione tradizionali della regione, l'Igp garantisce che almeno una parte significativa delle sue caratteristiche sia influenzata dall'origine geografica, pur consentendo una parte del processo produttivo al di fuori dell'area geografica specificata (*cfr.* art. 5 del Reg. UE n. 1151/2012).

- *in primis*, dato che l'inganno al pubblico è da considerarsi un criterio fluido, esso è chiaramente suscettibile di interpretazioni connotate da ampia discrezionalità;

- in secondo luogo, il Regolamento non identifica esplicitamente cosa debba intendersi per consumatore da un punto di vista territoriale, cosicché sarà la Commissione a dover individuare, caso per caso, la platea di pubblico di riferimento (che potrebbe così, in via di principio, consistere nella popolazione di più stati membri così come di una sola zona geografica delimitata).

A tal proposito, emerge un'ulteriore criticità. Infatti, l'art. 6 par. 4 è improntato ad una prospettiva statica, e non dinamica: ciò significa che, nell'ipotesi in cui la Commissione non dovesse rilevare il motivo di rigetto della registrazione concernente l'inganno al pubblico, il titolare del marchio – pregiudicato dalla registrazione – non potrebbe far valere in un secondo momento la nullità della Dop o della Igp. Infatti, il Regolamento è lapidario nell'affermare, all'art. 54, che la IG può essere cancellata solamente in due casi: "*qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare*" e "*qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*"[548]. *Tertium non datur*. All'infuori di queste ipotesi tipiche, infatti, la IG non può essere cancellata a fronte della sua registrazione, neanche nell'ipotesi di successiva "*volgarizzazione*" (*cfr.* art. 13 co. 4 Cpi), proprio perché il Regolamento, all'art. 13 par. 2, prevede che "*le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*"[549]. Ne deriva che non sarà possibile per il titolare del marchio in via principale o riconvenzionale – se attaccato, per ipotesi, dal Consorzio di tutela – far valere in riconvenzionale la nullità di una Dop o Igp già registrata sulla scorta dell'avvenuta volgarizzazione della denominazione, del contrasto con un marchio anteriore o della perdita del legame con il *milieu*[550]. La genericità della denominazione e il contrasto con il marchio anteriore (con i sopraestesi limiti) potranno pertanto essere fatti valere – solamente durante il procedimento di registrazione – mediante apposita istanza di opposizione[551], entro limiti temporali piuttosto stringenti[552].

---

[548] Art. 54, par. 1, lett. a) e b).

[549] I marchi commerciali, al contrario, possono diventare generici se divengono il nome comune di un determinato prodotto o servizio, piuttosto che come indicatore di origine di un particolare prodotto o servizio da una particolare impresa. Un marchio, pur dotato di capacità distintiva al momento della registrazione, può progressivamente assumere il significato di parola del linguaggio comune ("*denominazione generica del prodotto o del servizio*", secondo l'art. 13 co. 4 Cpi, "*denominazione abituale nel commercio*", secondo l'art. 58 par. 1 lett. b RMUE), che designa l'intera classe dei beni anziché solo quelli contrassegnati dal marchio; oppure può anche perdere la capacità distintiva di cui esso fosse inizialmente dotato. *V.* AA.VV., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., 2020.

[550] Peraltro, da un'interpretazione sistematica delle norme di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 si comprende come non sia ivi prevista la possibilità, per un giudice nazionale, di annullare la registrazione di una Dop o Igp, ma nemmeno di "*disapplicare*" le stesse, in caso di contrasto con una privativa nazionale (le suddette IG sono, d'altronde, pur sempre titoli "*europei*").

[551] Non solo, perché l'art. 263 TFUE permette a chiunque di ricorrere contro "*gli atti adottati nei propri* (rectius "*suoi*") *confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione*". Di conseguenza, anche se allo stato non ve ne è contezza, sarebbe in via di principio possibile ricorrere contro un provvedimento di registrazione di una Dop o Igp dal momento che tale sarebbe un provvedimento che riguarda direttamente o individualmente il titolare di un marchio anteriore interferente.

[552] L'art 51, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012, così come modificato in seguito al Reg. (UE) n. 2117/2021, recita: "*Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in un paese terzo e avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione una dichiarazione*

Da ultimo, il Regolamento che sostituirà il Reg. (UE) n. 1151/2012, nella versione approvata dal Consiglio speciale agricoltura del Consiglio UE nel corso del trilogo del 24 novembre 2023[553], e di cui si prevede l'approvazione della Plenaria nei primi mesi dell'anno 2024, ha inserito un articolo *ad hoc* (l'art. 31) sui marchi commerciali, il quale così recita:

"*Un nome non sarà registrato come indicazione geografica qualora, alla luce della reputazione e del rilievo di un marchio e della durata del suo utilizzo, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore riguardo alla vera identità del prodotto*".

Inoltre, il successivo art. 31a riguarda esplicitamente i rapporti tra marchi e indicazioni geografiche, prevedendo quanto segue:

"1. *Una domanda di registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 27 dovrà essere respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica*.

2. *I marchi dell'Unione registrati in violazione del paragrafo 1 dovranno essere dichiarati nulli dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e i marchi nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 dovranno essere dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti*.

3. *Un marchio il cui uso contravviene all'articolo 27, che è stato richiesto, registrato o stabilito per uso in buona fede all'interno del territorio dell'Unione, se tale possibilità è prevista dalla legislazione in questione, prima della data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare ad essere usato e rinnovato nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non esistano motivi di nullità o revoca del marchio ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2436 o del Regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi, l'uso dell'indicazione geografica, se poi registrata, e quello del marchio pertinente saranno permessi*.

4. *Ai fini dei paragrafi 1 e 3, quando le indicazioni geografiche sono state registrate nell'Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione a livello dell'Unione, la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica sarà la data del primo giorno di protezione*".

Ai sensi del nuovo art. 20, poi, si potrà presentare opposizione alla registrazione di una indicazione geografica, nel caso in cui: "(c) *la registrazione dell'indicazione geografica proposta metterebbe a rischio l'esistenza di un nome completamente o parzialmente identico o di un marchio o l'esistenza di prodotti che sono stati legalmente sul mercato per almeno 5 anni precedenti la data di pubblicazione prevista dall'articolo 17(4)*". Infine, il Regolamento approvato introduce una assoluta novità, laddove consente una sorta di ultrattività della denominazione protetta quand'anche la stessa fosse cancellata dal registro. Infatti, ai sensi dell'art. 26, par. 1, lett. 2a: "*La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, adottare atti di*

di opposizione motivata. Ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda e avente un interesse legittimo può presentare una dichiarazione di opposizione motivata allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma".

[553] Consultabile in *https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2023/11/ST-14942-2023-INIT_en-1.pdf*.

esecuzione per annullare la registrazione di un'indicazione geografica nei seguenti casi: 2a. *La registrazione del nome come diritto di proprietà intellettuale diverso da un'indicazione geografica, in particolare come marchio, sarà proibita per un anno dopo l'annullamento della registrazione di un'indicazione geografica, a meno che tale diritto di proprietà intellettuale non fosse esistito, o tale marchio non fosse stato registrato, prima della registrazione dell'indicazione geografica*".

Dalla complessiva esegesi che precede si coglie con palmare evidenza il chiaro *favor* che il Legislatore europeo ha rivolto alla tutela delle Dop e Igp, le quali, pur contemplate nel più generale alveo dei diritti di proprietà industriale, presentano caratteristiche ontologiche *sui generis*, che si riverberano in una tutela diversa e di più ampio respiro rispetto ai marchi d'impresa. Queste discrepanze potrebbero costituire quindi il viatico per un ripensamento dell'intera categoria dei segni distintivi, ancorché le norme, come si è avuto modo di vedere, propendano ancora, *expressis verbis*, per un'inclusione di detti segni all'interno dei confini dei segni distintivi dell'impresa. Eppure, nel Reg. (UE) n. 1151/2012 l'anima pubblicistica delle Dop e delle Igp ha preso il sopravvento, e ciò si evince non solo dall'esegesi di quelle norme che disciplinano le relazioni tra marchi e indicazioni geografiche, ma anche dalla insensibilità della registrazione a fatti sopravvenuti che facciano venir meno i presupposti di tutela (art. 13, par. 2), dal limitatissimo ambito in cui può essere domandata una cancellazione (art. 54), e dagli ostacoli frapposti a una contestazione della validità della Dop o Igp davanti a un giudice nazionale[554].

Di conseguenza, ci si dovrebbe chiedere se, almeno per il mercato europeo, non sia opportuno considerare le IG come un segno *sui generis*, che presenta simultaneamente un'anima privatistica e una pubblicistica, e che non è riconducibile, *tout court*, alla categoria delle privative industriali[555].

Avendo dunque approfondito, in questo capitolo, l'inquadramento giuridico delle indicazioni geografiche e il loro ruolo nel contesto italiano ed europeo, possiamo ora rivolgere la nostra attenzione alla loro tutela specifica. Nel prossimo capitolo, analizzeremo *funditus* come le IG siano protette all'interno dei confini nazionali e dell'Unione europea, esplorando le varie misure legislative e le procedure adottate per salvaguardare questi importanti asset culturali e commerciali. Questo approccio ci permetterà di comprendere pienamente la portata e l'efficacia della protezione offerta a livello locale e comunitario, ponendo le basi per una discussione più ampia e globale, che sarà poi sviluppata nel Cap. IV, con l'obiettivo di chiarire gli strumenti di tutela offerti ai produttori e ai Consorzi a livello internazionale.

[554] G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità*, *cit.*
[555] B. CALABRESE, *Riflessioni problematiche sul principio di esaurimento per le indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto industriale*, 2018.

CAPITOLO III

La tutela delle IG: normativa nazionale ed euro-unitaria

3.1 La protezione nazionale

3.1.1 *Il Codice civile e il Codice della proprietà industriale*

3.1.2 *Giurisprudenza italiana*

3.1.3 *Domain name e web*

3.1.4 *Casistica ICQRF e tutela penale*

3.2 La protezione euro-unitaria

3.2.1 *I prodromi: la PAC*

3.2.2 *Il Reg. (UE) n. 1151/2012*

3.2.3 *Le prospettive di riforma*

3.2.4 *La Giurisprudenza europea – il contegno "evocativo"*

3.1 La protezione nazionale

3.1.1 *Il Codice civile e il Codice della proprietà industriale*

Sulla scia dei numerosi provvedimenti legislativi oggetto di analisi nel presente lavoro, anche il Codice della proprietà industriale inserisce le IG nel novero dei segni di proprietà industriale. All'art. 1 del decreto in parola (rubricato "*Diritti di proprietà industriale*"), infatti, si stabilisce: "*Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende* […] [le] *indicazioni geografiche* […]". L'art. 2 ("*Costituzione ed acquisto dei diritti*"), poi, prevede che "*Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato,* […] *le indicazioni geografiche* […]".

Una volta stabilita la natura giuridica delle IG e avendone appurata, anche se in via approssimativa, la tutela, le indicazioni geografiche riaffiorano all'art. 14 Cpi ("*Liceità e diritti di terzi*"). Ivi, l'articolo discetta degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio d'impresa, e statuisce, nella formulazione pre-riforma (*v. infra*), che "*Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:* […] *c-bis)*[556] *i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche*". In seguito alla menzione delle indicazioni geografiche agli artt. 1, 2 e 14, il Cpi dedica un'intera sezione ai suddetti segni (Sez. II, "*Indicazioni geografiche*"), comprensiva di soli due articoli (artt. 29 e 30 Cpi).

L'art. 29 Cpi recita: "*Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione*"[557]. In questa sede, non può non evidenziarsi che il Codice non specifica, né in questo articolo né altrove, la differenza ontologica tra indicazioni geografiche e denominazioni di origine (differenza che, come vedremo *infra* al Cap. 3.2.2, è accuratamente delineata a livello euro-unitario[558]), né quali siano i particolari regimi di tutela dei due segni (sempre ammesso che ve ne siano).

Questa contrapposizione dialettica tra due diverse tipologie di segni trova il proprio fondamento in un lungo e faticoso percorso, che avremo modo di delineare, ancorché sommariamente, nel prosieguo

---

[556] Lettera aggiunta dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15. Il comma 1-*bis* del medesimo articolo prevede: "*Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore*".

[557] Norma che discende direttamente dall'art. 31, co. 1 del D.Lgs, n. 198/1996 (il quale già prevedeva, tra l'altro, che "*per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivi dei fattori naturali, umani e di tradizione*") e da cui il citato art. 29 Cpi si distingue unicamente per la menzione, oltre che alle "*indicazioni geografiche*", anche alle "*denominazioni di origine*": sul punto, *cfr.* A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VI ed., 2009, p. 349.

[558] *Cfr.* art. 5 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

della trattazione (*cfr.*, *infra*, Cap. IV). In particolare, la Convenzione di Unione di Parigi del 1883[559] parla vagamente, all'art. 10, di "*indicazioni*", le quali possono essere false in relazione alla provenienza della merce o dell'identità del produttore[560], senza, di conseguenza, delineare in alcun modo una gradazione delle diverse indicazioni. In seguito, come si vedrà, l'accordo internazionale di Lisbona del 1958 ha provveduto a coniare la definizione di "*denominazione di origine*", per la quale dovrà intendersi "*la denominazione geografica di un paese, di una regione o di un 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*". Con un rapido salto di poco meno di quarant'anni, poi, l'accordo TRIPs[561] definì con precisione – all'art. 22 – cosa dovesse intendersi per "*indicazione geografica*": "*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*".

Anche in questo caso, il testo normativo non esplicita nessuna contrapposizione tra diverse tipologie di segni, e, subordinatamente, nessuna gradazione di tutela. Come vedremo appresso, la prima costruzione di un sistema dicotomico è da attribuire ai regolamenti europei in materia di regimi di qualità agroalimentare, a principiare dal Reg. (CEE) n. 2081/1992. Ivi, l'art. 2 chiarisce che per "*denominazione d'origine*" dovrà intendersi "*il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare i. originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e ii. la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata*", mentre per "*indicazione geografica*" il "*nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare i. originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e ii. di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata*".

---

559 La Convenzione di Parigi del 1883 fu il primo trattato internazionale per la disciplina dei "*beni industriali*" che mise in luce come le ingerenze dell'economia nelle relazioni intersoggettive e l'irruzione delle scienze nei territori di dominio privato obbligarono la dottrina giuridica a elaborare una moderna visione dell'ordinamento per il governo della società contemporanea, più aperto alle contaminazioni e agli apporti concettuali di altri saperi. Così S. TORRE, *La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà industriale*, in *Historia et ius*, 12, 2017.

560 A tal proposito non si può tuttavia non sottolineare sin d'ora come il successivo art. 10-*bis* estenda la tutela per gli atti di concorrenza sleale anche nei confronti dell'uso di "*indicazioni*" (termine generico che quindi può considerarsi riferibile anche alle indicazioni geografiche) che nel "*commercio possano trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci*".

561 L'accordo TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), è un accordo internazionale concluso nel 1994, contenuto all'Allegato 1C del Trattato di Marrakech e amministrato dalla WTO (World Trade Organization); esso è stato ratificato da tutti i 158 Paesi aderenti, Stati Uniti inclusi (*cfr.* Cap 4.1.2). Ha ad oggetto gli aspetti commerciali collegati ai diritti di proprietà intellettuale e rappresenta tuttora il più importante trattato internazionale nella materia di IG. *Cfr.* N. COPPOLA, *Tutela delle indicazioni geografiche e scambi internazionali: fra nomi di dominio e free trade agreements*, in *Rivista di diritto alimentare*, VII, 4, 2013; G. MORGESE, *L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, 2009; S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs. Localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, 2001, pp. 149-177.

In buona sostanza, quindi, il regolamento in parola ha accorpato in un unico contesto normativo la definizione di "*denominazione di origine*" data dall'*Arrangement* di Lisbona con quella di "*indicazione geografica*" data dagli accordi TRIPs, venendo così a creare due distinte (quantomeno sotto il profilo dei requisiti di accesso alla tutela) categorie di segni aventi poi la medesima tutela[562]. La differenza tra queste tipologie di segni, dunque, poggiava sulla diversa intensità del legame con il proprio territorio di origine; in altre parole, sulla rilevanza del *milieu*[563] riguardo alle caratteristiche organolettiche o reputazionali presenti (o meno) nel prodotto finito[564]. Lasciando ad apposita sede la trattazione delle peculiarità delle due separate tipologie di segno[565], dobbiamo domandarci se la contrapposizione euro-unitaria (che trova oggi la sua *sedes materiae* nel Reg. UE n. 1151/2012) tra denominazioni di origine (Dop) e indicazioni geografiche (Igp) possa essere applicata anche all'art. 29 Cpi. Ma verrebbe da domandarsi, preliminarmente, *cui prodest*?

Infatti, si potrebbe fin da subito ritenere che, in concreto, non vi sia alcuna differenza nel regime di tutela approntato dal Cpi per l'uno o l'altro segno, e che quindi l'art. 29 Cpi avrebbe potuto semplicemente esprimersi con l'espressione "*indicazione geografica*", piuttosto che inserire questo "*doppione*". Anche nel diritto euro-unitario, del resto, il regime di tutela appare il medesimo per entrambi i segni; motivo per cui, in dottrina, c'è anche chi ha rilevato che alle espressioni "*denominazioni d'origine e indicazioni geografiche non pare possa attribuirsi un significato tecnico giuridico univoco*"[566], data anche la congerie di differenti definizioni presenti nella normativa internazionale pattizia, euro-unitaria e nazionale. Nondimeno, parte della dottrina ha comunque sottolineato la rilevanza di una certa distinzione tra i due segni di qualità, dal momento che, in sua assenza, potrebbero verificarsi prassi abusive tese a un uso "*promiscuo*" degli stessi, poiché i medesimi potrebbero essere utilizzati indistintamente e alternativamente per distinguere prodotti dotati di un più o meno intenso legame con il territorio[567].

Ad ogni modo, dalla formulazione – piuttosto generica – dell'art. 29 Cpi sorgono alcuni interrogativi. *In primis*, bisognerebbe chiedersi se l'articolo in parola sia riservato alle indicazioni

---

[562] A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Repository Unipr*, 2012. Non è propriamente così dato che il primo Regolamento UE è precedente rispetto all'accordo TRIPs, ma in ottica esemplificativa ciò può comunque essere affermato.

[563] Da intendere come "*collegamento fra le caratteristiche obiettive del prodotto contraddistinto dalla denominazione e l'ambiente geografico di cui esso è originario comprendente i fattori naturali ed i fattori umani*". Così C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari,* in *Rivista di diritto industriale*, II, 2004.

[564] Per l'Accordo di Lisbona sussistono le "*denominazioni di origine*", rispetto alle quali le qualità e caratteristiche del prodotto dovranno derivare esclusivamente o essenzialmente dal *milieu*, mentre per il TRIPs vi sono le "*indicazioni geografiche*", per le quali anche solo la mera reputazione potrà dipendere dalla loro origine geografica. Entrambi questi concetti sono poi trasfusi nel diritto UE. *Cfr*. C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, pp. 67 e *ss*. Secondo l'Autore, nel TRIPs (ove si parla esclusivamente di "*indicazioni geografiche*") manca questa nozione di unicità e di irriproducibilità altrove, e anzi manca anche l'esigenza che l'ambiente geografico si rifletta in caratteristiche obbiettive del prodotto tipico, bastando invece a questo fine che all'ambiente sia legata anche soltanto la reputazione del prodotto stesso.

[565] *V*., *infra*, Cap. 3.2.3.

[566] 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*.

[567] A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit*., p. 17.

geografiche e alle denominazioni di origine agroalimentari o, viceversa, ai prodotti di tutti i settori merceologici. La risposta corretta sembra essere la seconda. Innanzitutto, è lo stesso Regolamento europeo, attualmente vigente in materia (Reg. UE n. 1151/2012), a non limitare la propria disciplina ai soli prodotti alimentari, dato che si riferisce anche a prodotti agricoli tra loro eterogenei. Invero, l'all. 1, richiamato dall'art. 2[568] del Regolamento, inserisce nel novero dei prodotti che possono fregiarsi di una Dop o Igp anche, *inter alia*, il sughero, la cocciniglia, fiori e piante ornamentali, il cotone, la lana, il pellame *et al.*

Inoltre, una siffatta limitazione è anche assente nella legislazione internazionale pattizia: la Convenzione di Unione di Parigi si limita infatti a discorrere, genericamente, di "*indicazioni false relative alla provenienza geografica del prodotto*", mentre l'accordo TRIPs si riferisce meramente a "*un prodotto originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio*". Appurata, anche se indirettamente, la possibilità di individuare anche i prodotti non agroalimentari, è comunque necessario che la denominazione in analisi sia in grado di indentificare "*un Paese, una regione o una località*". Ne deriva che, a mente della prevalente dottrina, il segno potrà essere costituito o da un toponimo (*i.e.* un nome geografico) o da "*un'espressione che, pur non dotata di chiara e diretta valenza geografica, risulti comunque idonea ad individuare uno specifico luogo geografico, in quanto ad esempio ad esso notoriamente riferibile e riferita*"[569]. Ciò che appare necessario, anche se in presenza di un arresto giurisprudenziale[570] di segno opposto, è che appunto il segno sia idoneo a distinguere (*rectius*, a "*individuare*"), senza che lo stesso sia ineluttabilmente composto da un nome geografico. Questa argomentazione trova del resto conforto nel combinato disposto degli artt. 92 e 112 del Reg. (UE) n. 1308/2013, laddove si permette agli Stati membri di continuare a utilizzare le c.d. "*menzioni tradizionali*" per indicare prodotti che si fregiano di una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, indipendentemente dal fatto che la menzione in questione presenti un carattere "*geografico*" o meno.

L'articolo in esame prescrive poi che il prodotto sia "*originario*" della zona geografica cui si riferisce, senza ulteriormente specificare sul significato di "*origine*". Intendendosi qui interamente richiamati i ragionamenti ermeneutici sul concetto di "*origine*" di cui al Cap. I del presente lavoro, deve affermarsi che, in armonia con l'art. 5 del Reg. (UE) n. 1151/2012, il prodotto sarà originario di un determinato luogo anche se non tutte le fasi della propria produzione sono avvenute nel luogo in questione, oppure anche

---

[568] L'art. 2, par. 1, recita: "*Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento*".

[569] A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit*., p. 21.

[570] È importante rilevare che una decisione sembra avere stabilito, in disaccordo con le argomentazioni precedenti, che un segno non possa essere protetto se non corrisponde al nome di un luogo geografico. In particolare, è stato sostenuto che la mancanza del requisito fondamentale per la protezione delle denominazioni d'origine scaturisce dal fatto che termini come "*Budweis*", "*Budweiser*" e "*Bud*" non indicano una località geografica, ma sono rispettivamente la traduzione tedesca del nome di una città ceca, una forma derivata di tale nome, e la sua abbreviazione (*v.* Trib. Firenze, 16 ottobre 2009). Va tuttavia evidenziato che i termini analizzati nella sentenza in questione appartenevano a un idioma diverso da quello parlato nel luogo d'origine del prodotto per il quale si richiedeva la tutela.

se il prodotto *de quo* deve ad un determinato luogo anche solamente la propria reputazione (concetto, quest'ultimo, di malagevole identificazione) [571]. Ancora, l'art. 29 Cpi statuisce che il prodotto contrassegnato da una Dop o Igp debba avere determinate "*qualità o caratteristiche*" che siano "*dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione*".

Si pone quindi la problematica di distinguere le due nozioni di "*qualità*" e "*caratteristiche*". Invero, il Legislatore, avendo inserito la disgiuntiva "*o*", ha inteso necessariamente porre i due termini in via alternativa, e dunque gli stessi non possono significare, per un chiaro principio logico, la medesima cosa[572].

Sul significato da attribuire al termine qualità si è già avuto modo diffusamente di esprimersi nel Cap I del presente lavoro. In questa sede si richiamano dunque le considerazioni ivi espresse, concernenti, *inter alia*, l'ampiezza e la vaghezza del termine *de quo*, nonché le sue varie tassonomie. Infatti, dato che la norma non contiene indicazioni sul significato da attribuire a tale concetto, non è chiaro se la qualità in parola debba essere intesa in senso oggettivo o soggettivo. Entrambe queste soluzioni non paiono convincere appieno, dal momento che prestano entrambe il fianco a critiche. Infatti, nel caso in cui si propendesse per la qualità "*oggettiva*", si correrebbe il rischio di investire il consumatore, normalmente poco (*rectius*, non sufficientemente) attento e avveduto, della qualità di "*giudice*"; *status*, questo, che necessariamente non potrebbe appartenergli, dato il principio cardine *iura novit curia* che, nel caso di specie, non sarebbe rispettato. Nel caso in cui si propendesse per la qualità soggettiva, invece, il consumatore

---

[571] Il concetto di reputazione è quanto di più scevro da ogni possibile scampolo di oggettività vi possa essere. Questa rarefazione concettuale ha portato parte della dottrina a criticare l'inclusione di detto requisito nell'art. 29 Cpi e nell'art. 5 del Reg. (Ue) n. 1151/2012: "*La c.d. IGP può essere attribuita, anche in presenza di una semplice reputazione o altra caratteristica diversa dalle qualità del prodotto in qualche modo legata alla zona geografica richiamata dal nome. Occorre chiedersi cosa significhi ciò in concreto, nella vita economica: un nome geografico può essere riconosciuto come IGP anche soltanto perché a quel nome geografico è legata la fama di un prodotto. La fama, non le qualità! e senza riferimento alcuno all'ambiente geografico, clima, tradizioni, know-how, ecc.*", con la conseguenza che "*essa non solo può esser fatta coincidere con larga parte di un intero Paese, ma la pratica fornisce esempi di zone produttive delimitate che perdono ogni connessione con il nome geografico della IGP*". *Cfr.* P. BORGHI, *I requisiti della tutela*, in B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA, (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009, p. 181, rilievo che tuttavia non sembra tenere nella giusta considerazione il fatto che, in presenza di una connessione tra fama e territorio, non vi è ragione di negare protezione alla denominazione in quanto segno, ossia latore di un messaggio legato al territorio (ovviamente fermo restando il divieto di inganno del pubblico). *Cfr.* A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit*., p. 37. Come fare per misurare il requisito della reputazione? Per rispondere a tale quesito, si ritiene che sia possibile citare il disposto di una risalente sentenza della Corte di Giustizia, spesso trascurata dai commentatori: ci si riferisce alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea (Grande Sezione) dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH* (di qui in appresso sentenza "*Bud II*"). Nella sentenza Bud II la Corte era stata chiamata a esprimersi su una controversia relativa all'utilizzazione della denominazione "*Bud*", sorta tra il birrificio boemo *Budějovický Budvar Národní Podnik* di *České Budějovice*, di titolarità della società Budvar, e una società, la Rudolf Ammersin GmbH, relativamente alla commercializzazione, da parte di quest'ultima, di una birra denominata "*American Bud*" sul mercato austriaco. In tale occasione, infatti, la Corte di Giustizia ha affermato che "*spetta al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato ad illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni prevalenti nella repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione "Bud" possa essere qualificata come un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta» precisando poi che «il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di tali accertamenti, la percentuale di consumatori considerata come sufficientemente significativa*" (p.to 89 della sentenza).

[572] Questa interpretazione trova anche il conforto della migliore dottrina. In questo senso è stato peraltro affermato che "*le denominazioni di origine geografica attestano uno specifico livello qualitativo dei beni da esse contrassegnati*" (così AA.VV., *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza,* 2009, p. 160). Ugualmente, la giurisprudenza ha precisato che "*la denominazione di origine è strumento che identifica la provenienza di un prodotto (chiunque lo immetta sul mercato) da un luogo preciso e la ragione della protezione è nel fatto che il prodotto trae da tale origine un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nel complessivo ambiente, naturale ed umano, di produzione*" (*v.* Cass. 28 novembre 1996, n. 10587).

sarebbe sì giudice non ricusabile, ma si incorrerebbe nell'eccesso opposto dello spettro, *i.e.* una sostanziale sovrapposizione tra il criterio della "*reputazione*" e quello della "*qualità*". Per rifuggire questa *impasse*, determinata dottrina propende per un'interpretazione di qualità in senso sì "*oggettivo*", ma spogliando il consumatore di un ruolo decisorio, in favore di standard qualitativi che siano riconosciuti e condivisi nel settore merceologico di riferimento[573].

Infine, preme sottolineare un ulteriore requisito di accesso alla tutela di cui all'art. 29 Cpi, che costituisce, si badi, il *proprium* di questa particolare tipologia di segni, *i.e.* il c.d. "*criterio di collegamento*"[574] tra un determinato prodotto e il territorio da cui proviene[575]. A tale riguardo, l'articolo si esprime affermando che le qualità, la reputazione o le caratteristiche del prodotto devono derivare esclusivamente o essenzialmente dall'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

L'attenzione deve essere diretta sui due avverbi "*esclusivamente*" ed "*essenzialmente*", al fine di poter attribuire un significato univoco alla norma in esame. Mentre il primo termine non pone particolari problematiche[576], non è chiaro, viceversa, cosa debba intendersi per "*essenzialmente*". Ciò che è certo, tuttavia, è che questa espressione sia latrice di un criterio identificativo a maglie più larghe rispetto al requisito dell'esclusività. Bisogna però colorare di significato detta elasticità. La giurisprudenza comunitaria si è espressa già negli anni '90 dimostrando un indirizzo univoco, teso all'individuazione di un *quid minimum* di nesso eziologico: "*deve* [comunque, *ndr*] *esistere un nesso diretto tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica specifica*"[577]. Secondo la migliore dottrina[578], detto legame può essere rinvenuto in *a*) fattori totalmente estranei dalla mera provenienza geografica in senso stretto (ad esempio politiche di *marketing* elaborate a tavolino per indurre nel consumatore una determinata percezione – e quindi reputazione - del prodotto) e *b*) fattori in parte dipendenti anche da altre provenienze geografiche (ad esempio utilizzo di materie prime prodotte in zone diverse).

---

573 Così D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, (*a cura di*) B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA, 2009, p. 125.

574 P. BORGHI, *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, *cit*.

575 In tal senso si è evidenziato in dottrina come "*Il legame con la specifica area geografica di cui si contempla l'indicazione in esclusiva viene pertanto configurato come condizione ad un tempo necessaria e sufficiente al fine di accedere alla tutela prevista per le denominazioni di origine*" (così N. ABRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giurisprudenza italiana*, II, 2001).

576 In ambito di tutela delle IG, le caratteristiche organolettiche e la reputazione di un dato prodotto devono essere legate a doppio filo con il territorio d'origine. A tale riguardo la giurisprudenza ha statuito che "*non è tutelabile per mancanza del c.d. milieu geographique una denominazione d'origine ove le caratteristiche del prodotto per il quale la denominazione è registrata non dipendano da fattori naturali o comunque collegabili all'ambito geografico di produzione, cosicché queste caratteristiche ben possono essere conservate ancora ancorché il prodotto sia fabbricato altrove*" (*v.* Cass. 10 ottobre 2002, n. 13168). Tuttavia la dottrina ha riconosciuto che tale relazione con il territorio può diventare relativa nel tempo in virtù dell'avanzamento tecnologico, il quale "*potrebbe in certi momenti storici consentire di replicare in altri luoghi condizioni climatiche e ambientali originariamente tipiche di una sola regione*" (D. SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 621, 2010), senza, parimenti, far venir meno la proteggibilità della denominazione.

577 Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 7 maggio 1997, in causa C- 321/94, p.to 35.

578 A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit*. p. 31.

Quantunque quella appena citata sia l'interpretazione prevalente in dottrina, la giurisprudenza ha manifestato, nel corso degli anni, una pervicace ritrosia nel rendere sufficientemente elastico il requisito del legame con il territorio, statuendo che presupposto essenziale per la protezione di una denominazione di origine è che la stessa serva a "*distinguere un prodotto le cui qualità o caratteristiche siano dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e umani, al punto da risultarne imprescindibili per l'influenza che hanno sul prodotto, e da renderlo assolutamente unico e irriproducibile altrove*" [579]. Ma questa affermazione appare in palese contrasto con la *ratio* stessa della norma, dal momento che, potendo anche solamente la reputazione del prodotto discendere da fattori umani – come tali, liberamente trasmissibili da persona a persona – non si comprende perché "*ghettizzare*" la tutela approntata dalla norma solamente a quelle fattispecie in cui il medesimo prodotto non sia riproducibile *aliunde*. Questa argomentazione dimostra in maniera inequivocabile come il legame con il territorio possa concretamente essere molto meno pregnante di quanto ritenuto dalla giurisprudenza, senza pregiudizio alcuno per la tutelabilità del segno[580].

Una volta compiuta una sommaria esegesi della norma, va poi sottolineato, come di consueto, ciò che invece risulta essere assente. Rispetto alla normativa euro-unitaria (*cfr.* Cap. 3.2.2), infatti, la scarna disciplina italiana di cui all'art. 29 Cpi non racchiude una moltitudine di disposizioni, concernenti, *ex plurimis*, la registrazione del segno, la formulazione di un disciplinare di produzione, l'investitura di un organo collegiale avente funzione di garanzia e amministrazione del segno protetto, *et al.* Nondimeno, queste lacune possono essere considerate meramente apparenti, dal momento che già il Reg. (UE) n. 1151/2012 prevede un'attenta e dettagliata disciplina per tutte le fattispecie appena enumerate. Il Regolamento, del resto, è direttamente applicabile all'interno gli ordinamenti degli Stati membri dell'UE, ragione per cui una duplicazione della normativa potrebbe apparire una chiara superfetazione. Per gli ulteriori segni, i quali dovessero essere tutelati a livello nazionale in quanto *compliant* con l'art. 29, ma non registrati anche come Dop o Igp in sede UE, le suddette manchevolezze non dovrebbero comunque costituire un ostacolo a una loro compiuta tutela[581].

Detta biforcazione tra segni di matrice nazionale ed eurounitaria/internazionale presenta una propria valenza anche nel caso della cessazione della validità del segno, in specie – ma non solamente – nel caso della volgarizzazione.

Nel caso di segni euro-unitari, infatti, la dottrina ha avuto modo di ritenere che "*il giudice nazionale non deve accertare la presenza nel segno dei requisiti di tutelabilità, facendo al riguardo stato l'accertamento condotto in sede*

[579] Così Trib. Firenze 16 ottobre 2009, n. 5461.
[580] A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit.*, p. 32.
[581] La dottrina aveva già avuto modo di chiarire che "*le indicazioni rientranti nell'art. 29 sono senz'altro proteggibili in base alla disciplina sanzionatoria e processuale del c.p.i.: anche quando esse siano a un tempo tutelate da leggi speciali, da norme nazionali di attuazione di convenzioni multilaterali o bilaterali, o registrate quali DOP e IGP comunitarie. Sono inoltre comunque protette sulla base dell'uso di fatto, noto al pubblico in funzione di identificazione della conformità del prodotto a una tradizione locale* (*v.*, D. SARTI, *Indicazioni Geografiche*, in *Il Diritto*, VII, 2007, pp. 650 e *ss.*).

comunitaria"[582] con la conseguenza che "*un ipotetico giudizio relativo a tali specifici segni di matrice comunitaria, potrà sempre e solo essere un giudizio di contraffazione e non anche un giudizio di validità, almeno innanzi all'autorità giudiziaria*"[583]. La registrazione di una Dop o di una Igp riveste per la giurisprudenza europea, infatti, carattere "*normativo*"[584]. Data questa natura, e dato che il Reg. (UE) n. 1151/2012, all'art. 13 par. 2, prevede che: "*le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*", l'unico sindacato posteriore alla conclusione dell'*iter* di registrazione corrisponderà al disposto del già citato art. 54 del Reg. (UE) n. 1151/2012, a mente del quale la Commissione potrà adottare "*di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo*" gli atti di esecuzione "*per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta*" solamente nei due casi tassativi di seguito enumerati: "a) *qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare*; b) *qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*". *Tertium non datur*. Com'è stato acutamente osservato, dunque, si verifica una sorta di "*cristallizzazione*"[585] della tutela per i segni in esame, i quali non potranno essere scalfiti se non in casi tassativi[586].

Secondo certa giurisprudenza europea (*cfr.* Corte di Giustizia della Comunità europea dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, p.ti 111-114 e 117) un determinato segno geografico non sarebbe nemmeno proteggibile in sede nazionale qualora sia privo di una registrazione europea: "*le procedure nazionali di registrazione sono quindi integrate nella procedura decisionale comunitaria e ne costituiscono una parte fondamentale. Esse non possono esistere al di fuori del sistema di tutela comunitaria*". In concreto questo orientamento giurisprudenziale sembra comportare che, ove una denominazione di origine o un'indicazione geografica relativa a un prodotto agroalimentare non sia stata (o fino a quando non sia) espressamente registrata in conformità alla procedura euro-unitaria, questa non potrà ricevere alcuna tutela sulla base di eventuali normative nazionali (*i.e.* artt. 29 e 30 Cpi). Sulla medesima lunghezza d'onda pare porsi la sentenza della Suprema Corte nel caso del "*Salame Felino*"[587], la quale ha ritenuto che le

---

[582] Non sembra possibile, come già ricordato, affermare che un Giudice nazionale possa esprimersi in materia, dato che il riconoscimento di Dop e Igp avviene tramite un Regolamento euro-unitario (*v.* C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2004, p. 77).

[583] A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit.*, p. 48.

[584] Tribunale della Comunità europea del 15 settembre 1998, in causa T-109/97, p.to 60.

[585] *V.*, in tal senso, A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VI ed., 2009, p. 350.

[586] Vi sarebbe, come già accennato, un ulteriore rimedio teoricamente esperibile: l'impugnazione della registrazione davanti al Tribunale e alla Corte di Giustizia nei casi di cui all'art. 263, par. 2, TFUE, che spetterebbe non solo agli Stati ma anche alle persone fisiche o giuridiche pregiudicate direttamente e individualmente dalla decisione. Questa soluzione è presente in D. SARTI, *Commento al Reg. 510/2006*, in L.C. UBERTAZZI (*a cura di*), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., 2007, p. 1035.

[587] *Cfr.* Cass n. 28228/2015. Al centro del dibattito di cui alla suddetta pronuncia vi era l'utilizzo della denominazione "*Salame Felino*" da parte della *subsidiary* italiana di Kraft. La questione chiave riguardava la protezione di una denominazione geografica non registrata a livello comunitario, in base alla normativa nazionale italiana (D.lgs. n. 198/1996, art. 31, applicabile *ratione temporis*). Il Tribunale di Parma aveva riconosciuto la tutela nazionale del "*Salame Felino*", nonostante la carenza di una corrispondente registrazione comunitaria. La posizione del Tribunale di Parma era stata in seguito confermata dalla Corte di

norme nazionali (*i.e.* gli artt. 29 e 30 Cpi) si applichino solamente alle IG registrate a livello UE, e non, invece, a quelle non registrate, per le quali è sempre però possibile invocare la concorrenza sleale[588]. In verità, la presente ricostruzione è avversata dalla dottrina maggioritaria, la quale ritiene che l'art. 29 Cpi si applichi anche nei "*casi in cui non vi sia una registrazione e quelli che per qualsiasi ragione non rientrino nella previsione dei TRIPS*"[589].

Concordemente, con riguardo alle indicazioni geografiche la cui tutela discenda da convenzioni internazionali oppure da normative nazionali (come, appunto, nel caso del Cpi), la dottrina ritiene che esse siano sempre sottoponibili al sindacato di un giudice nazionale. Riguardo, infatti, alla sussistenza del legame tra un determinato *terroir* e un prodotto, la dottrina ha avuto modo di precisare che occorre "*controllare caso per caso l'esistenza di questo «milieu», nonostante il meccanismo di (potenziale) controllo preventivo previsto nell'ambito della procedura di registrazione delle denominazioni* [di cui all'*Arrangement* di Lisbona, *ndr*]*, e ciò anche in relazione al fatto che questo controllo è essenzialmente affidato all'iniziativa degli Stati aderenti (che devono notificare, entro termini assai brevi, un rifiuto di protezione), e lascia ben poco spazio (e ben poche garanzie) ai privati interessati*"[590].

Questa logica è apparsa traslabile[591] – fintantoché non fossero coniate norme di segno opposto – anche per le ulteriori convenzioni internazionali in tema di denominazioni di origine e indicazioni geografiche stipulate nel tempo dallo Stato italiano. Anche la giurisprudenza, sempre con riferimento all'accordo di Lisbona, è intervenuta sul sindacato del giudice nazionale in relazione a questa specifica tipologia di segni: "*il giudice nazionale può verificare la sussistenza dei requisiti di proteggibilità di una denominazione d'origine registrata ai sensi dell'Arrangement di Lisbona del 1958, dal momento che la registrazione in questione comporta semplicemente una presunzione di legittimità dell'uso della denominazione*"[592].

Appello di Bologna. Tuttavia, la questione, giunta alla Corte di Cassazione, ha richiesto un'interpretazione da parte della Corte di Giustizia UE, risultando in un rinvio pregiudiziale sfociato nella sentenza C-35/13 dell'8 maggio 2014. In questo contesto, i giudici lussemburghesi hanno chiarito che una denominazione geografica non registrata a livello comunitario può essere tutelata da una disciplina nazionale, purché questa tutela non riguardi la qualità o le caratteristiche dei prodotti legate alla loro origine geografica, ma si limiti a garantire l'effettiva provenienza geografica del prodotto. La Suprema Corte, interpretando tale pronuncia, ha concluso che l'art. 31 del D.lgs. n. 198/96, nella sua definizione di indicazione geografica, rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CEE) n. 2081/92, escludendo di conseguenza la tutela nazionale per un'indicazione geografica non registrata. La Corte ha inoltre osservato che, nonostante ciò, una tutela basata sulle norme contro la concorrenza sleale avrebbe potuto essere azionata nel caso di specie, ma non era stata effettivamente invocata dall'Associazione. In definitiva, la Cassazione ha annullato la sentenza d'Appello e rigettato le domande delle originarie attrici, provocando reazioni che potremmo definire, senza esagerazione, di marcato disappunto in dottrina. *Cfr.* L. MANNA, *La saga del "salame Felino" si chiude con la vittoria di Kraft*, in *martinimanna.it*, 2015.

588 *Cfr.* C. PAPPALARDO, *Ancora in tema di denominazioni geografiche non registrate: la giurisprudenza dopo la sentenza Felino della Cassazione*, a mente del quale "*l'art. 2598, n. 2, c.c. enuclea due diverse ipotesi di concorrenza sleale: l'indicazione sul prodotto di una provenienza geografica diversa dall'effettivo luogo di origine, e la falsa attribuzione ad un prodotto di qualità che provengono da una data indicazione geografica; quest'ultima ipotesi, facendo riferimento alla qualità del prodotto, ricade nell'ambito delle disposizioni del regolamento comunitario, con la conseguenza che la stessa, in assenza di registrazione della indicazione geografica presso il registro UE, non può essere fatta valere sulla base delle disposizioni nazionali*".

589 A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, *cit.*, *ibidem*.

590 *Cfr.* C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, pp. 66 e *ss.*

591 A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit.*, p. 51.

592 *Cfr.* Cass. del 10 settembre 2002, n. 13168.

Con particolare riferimento alla volgarizzazione, il Cpi non contempla né all'art. 29, né all'art. 30 (che vedremo a breve) nessuna indicazione circa la possibilità che le indicazioni geografiche possano volgarizzarsi. Dal momento che l'art. 29 detta i requisiti ontologici delle indicazioni geografiche *intra moenia*, potrebbe ritenersi che, in virtù di un più generale principio espresso dal brocardo latino "*lex tam dixit quam voluit*", le IG non siano più tali – nel nostro ordinamento – solamente nel momento in cui perdano anche soltanto uno dei requisiti di cui al suddetto articolo. Questa conclusione, rinsaldata sia dall'attigua normativa in materia di marchi, appare poi confermata anche dall'orientamento dei togati UE, i quali hanno ritenuto che "*le denominazioni non ancora protette, poiché oggetto di una domanda di registrazione, possono divenire generiche in assenza di ostacoli posti da una protezione già in vigore*"[593]. La sola registrazione come Dop o Igp, dunque, appare in grado di eliminare in radice la possibilità che la scure della volgarizzazione si abbatta sul segno in questione, mentre ciò non avviene per una denominazione non registrata (c.d. "*non titolata*").

Questa ricostruzione troverebbe, del resto, anche una conferma sistematica nell'art. 6 del Reg. (UE) n. 1151/2012, il cui par. 1 si esprime con il seguente tenore: "*I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette*". In altre parole, è possibile che un termine considerato proteggibile da una normativa nazionale come indicazione geografica possa, prima di un eventuale tentativo di registrazione da parte di un'associazione o un consorzio di produttori, diventare generico in virtù del suo impiego in commercio, con una duplice conseguenza: a) l'impossibilità di registrare il segno in esame come Dop o Igp, e b) la perdita – ancorché eventuale o parziale[594] – della possibilità di tutelare il segno anche a livello nazionale.

Una volta delineato, per il tramite dell'art. 29, l'"*Oggetto della tutela*", il Cpi si occupa più specificamente della "*Tutela*" da riservare ai segni *de quibus* al successivo art. 30. Il testo dell'articolo è il seguente: "1. *Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.* 2. *La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico*".

[593] Corte di Giustizia della Comunità europea del 10 settembre 2009, in causa C-446/07, p.to 47.

[594] Non è detto che, in virtù della volgarizzazione, il segno perda di ogni possibilità di tutela, potendo, ad esempio, il suo titolare ricorrere alla normativa sulla concorrenza sleale, nel caso in cui si sia verificato un agganciamento parassitario alla denominazione, oppure l'impiego della denominazione sia contrario all'art. 2598, p.to 3, c.c. *V.* G.E. SIRONI, in *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Diritto Industriale*, VI, 2010, pp. 536 e *ss.*

La lettera della norma è stata poi modificata a opera del D.lgs. n. 131 del 2010, introducendo una tutela anche nei casi di "*sfruttamento indebito della reputazione*" delle denominazioni protette, che dunque adesso non risultano tutelate solamente nel caso di inganno. La norma era originariamente concepita per rispecchiare il livello minimo di tutela delle IG garantito a livello internazionale dall'accordo TRIPs[595] (*v. infra*, Cap. 4.1.2), con particolare riferimento all'art. 22. Ivi è stabilita la protezione delle denominazioni e delle indicazioni soltanto nelle ipotesi di inganno del pubblico, ossia qualora si fosse verificato un vero e proprio errore da parte del consumatore sulla provenienza geografica del prodotto[596]. Come si avrà modo di sottolineare, una siffatta impostazione è figlia di un perspicuo compromesso tra quei paesi che hanno una forte tradizione nella più ampia produzione di prodotti agro-alimentari, e dunque interessati ad una più ampia protezione delle indicazioni geografiche, e quei paesi che, al contrario, non hanno detta tradizione e, di conseguenza, non risultano interessati a offrire una siffatta tutela[597].

All'interno del TRIPs, dunque, non si fa nessun cenno alle ipotesi di parassitismo e di agganciamento alla notorietà di un'indicazione geografica. L'accordo *de quo*, però, nel fissare uno standard minimo di tutela permette, naturalmente, agli Stati firmatari di derogare *in melius* la propria disciplina, così come del resto accade all'interno dei confini della virtuosa Unione europea[598]. E infatti l'art. 30 Cpi, nella sua formulazione attuale, offre una tutela equipollente rispetto a quella contenuta nei Regolamenti europei, arrivando a coprire anche le condotte parassitarie tramite una dicitura di ampio respiro, *i.e.* lo "*sfruttamento indebito della reputazione*".

L'ampiezza della dicitura *de qua* era stata stigmatizzata anche dal Consiglio di Stato, il quale, esprimendosi sulla bozza di decreto correttivo (parere Cons. Stato n. 2590/2010 del 23 giugno 2010), aveva giudicato la locuzione come troppo "*elastica,* […] *tale da generare incertezza negli operatori*", dal momento che faceva residuare eccessiva discrezionalità all'interprete. Di conseguenza, il Consiglio auspicava una riformulazione del presupposto di tutela in maniera più puntuale e confacente, "*individuando in modo più preciso quali siano i casi di utilizzo della denominazione da sottoporre a divieto, pur in assenza di attitudine ad ingannare il pubblico*". Nondimeno, il Legislatore non ha ritenuto di dover mettere nuovamente mano alla

---

[595] È noto che il Codice della proprietà industriale ha assunto proprio l'accordo TRIPs come modello per la sua struttura sistematica, come si legge anche nella Relazione illustrativa (disponibile in *http://www.ubertazzi.it/it/codiceip/bozza1relazione.pdf*). Le indicazioni geografiche sono state inquadrate, in base agli artt. 1 e 2 del Cpi., come autonomi diritti di proprietà intellettuale, nella categoria dei diritti non titolati, in modo da assicurare una protezione anche nei casi in cui si prescinda da formali riconoscimenti (quale ad esempio quello euro-unitario). A tale riguardo, *v.* G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2006, pp. 17 e *ss.*; S. SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Diritto industriale*, 2005, I, p. 22.

[596] L'art. 10 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale considera "*l'adozione di una falsa indicazione e di provenienza come illecito in sé e per sé, vale a dire a prescindere da qualsiasi considerazione sulla qualità di esso*". Così N. BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, in *Le nuovi leggi civili*, 2011.

[597] Sul tema, *cfr.* S. SANDRI *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 1999, pp. 73 e *ss.*

[598] Non ci si può esimere dal notare, comunque, che questa carenza è stata in parte compensata dal fatto che il secondo comma del citato art. 22 del TRIPs vieta qualsiasi uso dell'IG che costituisca "*un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi*". Alcuni Autori hanno correttamente osservato che in questo modo si consente di ricondurre alla disciplina della concorrenza le ipotesi di parassitismo. *Cfr.*, *ex plurimis*, A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VI ed., 2009, p. 350.

formulazione, propendendo per l'adozione di una dicitura quanto mai aperta in modo da abbracciare il maggior numero di contegni parassitari, lasciando poi alla magistratura il compito di colorare l'espressione di significato, stabilendone i relativi confini.

La dottrina, comunque, ha avuto modo di sottolineare come detta missione non sia particolarmente complessa, poiché l'espressione "*sfruttamento indebito*" designa "*in termini univoci tutte le ipotesi di parassitismo o free riding nelle quali l'usurpatore si viene a trovare in condizione di vendere più agevolmente i suoi prodotti, grazie agli effetti vantaggiosi di un collegamento all'indicazione o alla denominazione geografica ed al conseguente riversarsi della reputazione loro connessa sui prodotti in questione*"[599]. Ne consegue che il criterio guida al fine di stabilire se sussista o meno l'indebito sfruttamento è l'analisi e la determinazione dell'esistenza di un vantaggio del tipo indicato, derivante, appunto, dal riferimento e dall'agganciamento all'indicazione protetta. All'interno del concetto di "*sfruttamento indebito della reputazione*" si convoglierebbero, poi, le fattispecie previste dalla lett. b) dell'art. 13[600] del Reg. (UE) n. 1151/2012, dall'art. 11[601] dell'accordo di Lisbona e dall'art. 23 [602] dell'accordo TRIPs (*v.*, *infra*, Cap. 3.2.2 e 4.1.2), relative all'uso della denominazione o dell'indicazione protetta, o di termini evocativi in senso parassitario ma non confusorio, tramite lemmi come "*genere*", "*tipo*", "*stile*" *etc.*[603].

La modifica all'articolo di cui si sta discorrendo deve poi essere esaminata anche alla luce del disposto della seconda parte della disposizione, rimasta invariata, secondo cui risulta "[…] *vietato l'uso di*

---

599 G.E. SIRONI, *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Diritto industriale*, 2010, pp. 536 e *ss.*

600 "*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, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*".

601 "*Fatte salve le disposizioni del presente atto, ciascuna parte contraente è tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un'indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare: a) l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica (i.) in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica; (ii.) in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa; b) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti. (2) [Contenuto della protezione rispetto a determinati usi] Il paragrafo 1, lettera a), si applica altresì a qualsiasi uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica che equivalga a una sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica è utilizzata in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe*".

602 "1. *Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili*".

603 La migliore dottrina configura l'utilizzo di siffatti *disclaimers* come ipotesi di "*parassitismo non confusorio*". *Cfr.* D. ARCIDIACONO, *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*, in *Università di Catania – Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, I, 2017. In questo caso, un determinato soggetto vuole rendere il consumatore edotto del fatto che non sta effettivamente commercializzando il prodotto che gode della denominazione registrata, ma comunque, nel nominarla, si "*aggancia*" alla notorietà della medesima, creando un collegamento con la zona tipica.

qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto", qualora ciò suggerisca che il prodotto provenga da una località diversa dal vero luogo di origine o, in alternativa, che il prodotto così contrassegnato possieda qualità che risultino in realtà proprie di quei determinati prodotti che promanano dalla zona di riferimento (designata dall'indicazione geografica). La lettera della norma, unita alla novella legislativa in commento, "*fa sì che la tutela contro lo sfruttamento indebito operi in qualunque caso di evocazione, di richiamo, all'origine geografica anche quando, per esempio, l'indicazione è, in sé, veritiera con riferimento all'origine geografica ma è indebitamente usata in quanto il prodotto non ha le caratteristiche tipiche della sua origine o in linea con la reputazione della zona tipica da cui si assume provenga*"[604].

Sono pertanto raggruppabili in tre diversi ordini le specifiche forme di tutela che il Cpi garantisce alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche: *a*) *in primis*, viene assicurata tutela contro un uso del segno o di altro mezzo comunque idoneo a evocarlo e che sia idoneo a ingannare il pubblico circa l'origine, la qualità o le caratteristiche del prodotto; *b*) in secondo luogo, una protezione contro qualsivoglia impiego del segno capace di determinare uno sfruttamento indebito della sua reputazione con riferimento a prodotti che, pur non essendo identici a quelli originali, sono con essi comparabili; *c*) tutela contro qualunque impiego del segno protetto idoneo a causare uno sfruttamento indebito della sua reputazione con riferimento a prodotti non comparabili con quelli che si fregiano del segno protetto[605].

Riguardo al divieto di inganno *sub a*), lo stesso non è limitato ad un uso diretto del segno protetto, ma si estende a ricomprendere, secondo la stessa lettera dell'articolo, "*qualunque mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto*" che possa indurre in errore il consumatore. Nella nozione di inganno rientra una pletora di fattispecie astratte, tra le quali possono enumerarsi l'errore sulla materiale provenienza del prodotto, ma anche sulle caratteristiche qualitative che il pubblico associa a una determinata provenienza geografica, di modo che sarà considerato ingannevole anche "*l'uso della denominazione o indicazione per prodotti pur realmente provenienti dal territorio, e tuttavia privi di queste caratteristiche*"[606]. Inoltre, potrà manifestarsi, nella mente del consumatore, anche un inganno circa il rispetto di un disciplinare di produzione o di un determinato standard produttivo, quando invece il prodotto in questione non sia assoggettato a nessun controllo, ultroneo rispetto a quelli di legge[607].

La dottrina ha poi puntualizzato, nel tentativo di coniare una regola aurea da applicare a tutte le fattispecie astratte, che sussisterà inganno ogni volta che il messaggio connesso al segno andrà "*oltre la*

---

[604] N. BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, *cit*., p. 66.

[605] A. CONTINI*, Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit*., pp. 79-80.

[606] *Cfr.* D. SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 2010, p. 622.

[607] Si può citare, sul punto, l'art. 21 del Codice del consumo (*i.e.* il D.lgs. n. 206 del 2005), il quale statuisce che deve essere considerata ingannevole "*una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso*: […] b) *le caratteristiche principali del prodotto, quali l'origine geografica* […] *o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto*".

funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegna invece al prodotto, che pretende di identificare, un contenuto inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore"[608].

Riguardo, invece, alle condotte vietate sub *b*), concernenti l'impiego del segno in un modo di per sé non ingannevole per il pubblico, ma che comunque sia idoneo a evocare il segno che goda di un *allure* particolare, bisogna subito puntualizzare che esse risultano scevre da qualsivoglia requisito di ingannevolezza. Infatti, la fattispecie astratta in parola si concretizza ogni volta che il consumatore sia in grado di comprendere che il prodotto non si fregia di nessuna denominazione protetta[609], ma la sua mente sia indotta a immaginare il prodotto di qualità, anche semplicemente come modello di comparazione.

L'esempio per antonomasia di queste condotte evocative si rinviene nell'utilizzo di *disclaimers* come "*tipo*", "*stile*", "*maniera*" *et al*., tramite i quali, com'è evidente, il produttore non vuole ingannare il pubblico circa l'identità del prodotto, ma vuole comunque agganciarsi – parassitariamente – alla sua notorietà. Come ha stabilito la giurisprudenza europea nel caso del "*Queso Manchego*" (*v*., *infra*, Cap. 3.2.4), una condotta evocativa, e pertanto vietata, sarà rinvenibile anche nel caso in cui un produttore apponga delle semplici immagini, le quali raffigurino una località (nel caso di specie, la Mancha) famosa per un determinato prodotto (il *Queso Manchego*, appunto), senza che il prodotto in questione, pur provenendo realmente da quella determinata zona, rispetti il disciplinare di produzione previsto per la Dop. Lo stesso ragionamento ermeneutico – il quale si fonda sull'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 – può essere applicato anche all'art. 30 Cpi, facendo rientrare nella tipologia di illecito in esame anche l'adozione di simboli, immagini ed espressioni diversi dal segno di per sé considerato, che, pur non ingannando il consumatore sui profili sopra citati, risultino comunque idonee a instillare nella sua mente un collegamento con una precisa zona geografica qualificata e qualificante per il prodotto. Negare ciò significherebbe del resto svuotare di contenuto la nuova tutela contro l'evocazione introdotta dal D.lgs. n. 131 del 2010, potendo bastare, per sfuggire alla tutela, l'utilizzo di segni differenti da quello specificamente tutelato[610].

Ergo, appare così pertinente discettare di "*evocazione*", sotto il punto di vista in analisi, in tutti i casi in cui un segno identico o simile alla denominazione protetta sia richiamato alla mente del pubblico in riferimento a prodotti anche analoghi ma differenti rispetto a quelli per i quali la denominazione esplica il proprio ambito di tutela. Secondo il medesimo ragionamento ermeneutico, si avrà comunque un contegno evocativo nel momento in cui, per prodotti analoghi a quelli protetti, sia impiegato un *ensemble*

---

608 N. LUCIFERO, *L'origine dei prodotti alimentari. La nullità di un marchio e il carattere di ingannevolezza del segno per l'indicazione di una origine del prodotto diversa da quella della sua materia prima*, in *Giurisprudenza italiana,* VII, 2006.

609 Poiché promana da un luogo diverso da quello designato dalla IG, oppure perché, pur provenendo dal medesimo luogo, non rispetta il disciplinare di produzione. Per un raffronto di quest'ultima fattispecie concreta, *cfr*. le sentenze sui c.d. casi "*Queso Manchego*" e "*Morbier*" (*v*., *infra*, Cap. 3.2.4).

610 A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit*., p. 88.

di segni non interferenti (*tout court*) con la denominazione di riferimento, ma comunque, che siano idonei nel loro complesso a invocarla, seguendo lo schema pertinente al *look-alike* nei casi di c.d. *italian sounding*[611].

Riguardo, infine, al punto sub *c*), esso si riferisce a "*ogni forma di sfruttamento della reputazione della denominazione o indicazione, e perciò a fronte dell'uso su prodotti cui il pubblico non può in alcun modo attribuire caratteristiche qualitative corrispondenti a quelle certificate dal nome geografico*"[612]. Questo livello di tutela mira a ricomprendere l'uso del segno in relazione a prodotti totalmente diversi a quelli per i quali esso viene lecitamente utilizzato venendo così a estendere la protezione apprestata a questi segni sino a confini assai simili a quelli della "*c.d. tutela extramerceologica già nota alla disciplina dei marchi che godono di rinomanza*"[613].

Con questa ulteriore precisazione il Cpi chiude il cerchio di una tutela ad ampio spettro; affermazione, questa, condivisa dalla dottrina, la quale ha avuto modo di affermare che la norma in questione "*non lascia vuoti di tutela, andando oggi a coprire tutte le situazioni di inganno e di agganciamento, a prescindere dalla vicinanza o lontananza merceologica tra i prodotti originali e quelli per i quali la denominazione è usata dal terzo*"[614].

Ciò non deve stupire, dal momento che l'art. 30 ricalca – in maniera quasi pedissequa – la lettera della norma di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 (*rectius*, del Reg. CE n. 510/2006, in vigore al momento della novella legislativa), e ciò appare confermato dallo stesso Legislatore, il quale, nella relazione illustrativa del D.lgs. n. 131/10, dà espressamente atto della finalità di tali modifiche di rendere la disciplina nazionale di questa tipologia di segni il più uniforme possibile alla disciplina di matrice euro-unitaria relativa a Dop e Igp, rilevando in particolare che "*l'espressione utilizzata nel testo corrisponde esattamente a quella che il Regolamento comunitario n. 2006/510 utilizza per definire l'ambito di protezione delle DOP e IGP riconosciute a livello comunitario*", il quale impone agli Stati membri di proteggere queste denominazioni anche contro ogni uso non autorizzato di esse che "*consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta"* e cioè appunto contro lo sfruttamento parassitario.

Avendo pertanto chiarito lo schema tripartito in cui si declina la tutela apprestata dall'art. 30 Cpi, è necessario adesso effettuare un'ulteriore precisazione, concernente lo spazio riservato alla disciplina della concorrenza sleale[615] da parte dell'attuale formulazione della norma. Prima della modifica attuata

---

611 C. GALLI, *La nuova contraffazione e la protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Diritto Industriale,* 2007, pp. 83 e *ss.*

612 D. SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative, cit.*, p. 623.

613 Così A. CONTINI, *La tutela delle denominazioni d'origine*, in C. GALLI (*a cura di*), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010,* 2010, p. 42. Secondo l'Autore, la tutela apprestata alle indicazioni geografiche è dotata di intensità simile a quella che l'ordinamento assicura ai marchi notori, pervenendo ad abbracciare anche ipotesi di tutela ultra-merceologica, *i.e.* per prodotti o servizi diversi da quelli agricoli (*cfr.*, in tal senso, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Champanillo*).

614 G.E. SIRONI, *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, *cit.*, pp. 536 e *ss.*

615 In particolare, le fattispecie individuate dal Legislatore nel Codice civile, all'art. 2598, sono tre: 1) quelle confusorie, tra cui si individua, nello specifico, l'imitazione servile; 2) la denigrazione e l'appropriazione di pregi di cui al secondo comma; 3) tutti gli altri atti di concorrenza sleale non ricompresi nel primo e secondo comma della norma e che possono essere distinti in due gruppi. L'uno comprendente atti volti ad alterare la situazione del mercato senza colpire uno specifico imprenditore. L'altro, invece, comprendente atti rivolti a colpire un concorrente determinato. *Cfr.* M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2018, pp. 5-34.; G. CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, V, 2012, pp. 397-412.

all'articolo in esame, infatti, la disciplina della concorrenza sleale si applicava tutte le volte che si verificasse un'ipotesi di sfruttamento indebito della denominazione, o agganciamento parassitario non previsto appunto dall'art. 30, ma comunque rientrante nell'ipotesi della concorrenza sleale per appropriazione di pregi[616]. Data la novella dell'articolo, è necessario adesso domandarsi se possano o meno venire in rilievo fattispecie di uso non ingannevole e parassitario non sussumibili al di sotto del disposto di cui all'art. 30 Cpi, ma che comunque si palesino in contrasto con l'art. 2598 c.c., anche in considerazione dell'*incipit* del co. 1 dell'art. 30, il quale afferma, anche se in maniera piuttosto generica, "*salva la disciplina della concorrenza sleale*". Secondo certa dottrina, quest'ipotesi potrebbe verosimilmente ravvisarsi nell'ipotesi di impiego mendace di IG "*semplici*", le quali, secondo la CGUE, sono da rinvenire in quelle denominazioni per "*cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro*"[617]. Nell'interpretazione propugnata dalla Corte, dato che le indicazioni geografiche semplici non sono latrici di un particolare legame prodotto-territorio, esse dovrebbero ottenere tutela nazionale per il tramite della normativa sulla concorrenza sleale, non potendo, *sine dubio*, beneficiare della protezione garantita alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

A questa ricostruzione, secondo certa dottrina[618], può però essere avanzata una critica: vi potrà concretamente essere un agganciamento a una reputazione *de facto* inesistente dal momento che, mancando il citato nesso, la denominazione geografica è del tutto neutra agli occhi del consumatore? A questo quesito si può rispondere affermando che è possibile dilatare la qualifica di indicazione geografica ricomprendendovi anche le "*indicazioni di provenienza cui il pubblico attribuisce (o può attribuire anche potenzialmente) importanza ricollegando alle stesse una reputazione anche se non riconducibile a precisi e verificabili fattori*"[619]. In tal caso, il luogo geografico, ancorché privo di una compiuta circoscrizione, e non intervenendo sulle caratteristiche organolettiche (*i.e.* oggettive) del prodotto finito, sarebbe, in ogni caso, noto, e pertanto potrebbe rendere il prodotto *de quo* preferibile agli occhi dei consumatori, ingenerando così, d'altronde, un illecito agganciamento parassitario all'indicazione geografica in questione[620].

Da ultimo, concludendo con l'analisi della rilevante disciplina nazionale in materia, in data 8 agosto 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale[621] la l.n. 102 del 24 luglio 2023[622], che modifica il Codice della proprietà industriale anche in riferimento alle previsioni concernenti le indicazioni

---

616 N. BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, *cit*.
617 Corte di Giustizia della Comunità europea del 18 novembre 2003, in causa C-216/01, *Bud ì jovickÿ Budvar, n á rodn í podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*.
618 N. BOTTERO, *La riforma del codice della proprietà industriale*, *cit*.
619 P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale, in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, 2010. Secondo l'Autore, costituiscono esempi di indicazioni geografiche semplici "*Svizzera*" per gli orologi, oppure "*Parigi*" per la moda.
620 In questo senso anche P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale,* in *Studi in memoria di Paola Frassi, cit*., pp. 46 e *ss*.
621 Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2023.
622 La legge è entrata in vigore in data 23 agosto 2023.

geografiche. La riforma rappresenta l'apice dei risultati raggiunti nell'ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023[623].

In particolare, risulta modificato, dall'art. 1 della legge, l'art. 14 Cpi (rubricato "*Liceità e diritti di terzi*"), di modo da vietare la registrazione come marchi di quei segni "*evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte*". Il nuovo testo dell'articolo, pertanto, è il seguente: "*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, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte*". Anche la norma municipale, pertanto, si adegua all'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012, secondo cui, appunto, "*I nomi registrati sono protetti contro:* […] *b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione* […]".

L'art. 14 della legge in commento, poi, modifica l'art. 170 co. 2 Cpi, introducendo un'interessante novità. Nel caso in cui debba essere registrato un marchio (per prodotti agricoli) recante una denominazione geografica, l'UIBM dovrà trasmettere il marchio in esame al Ministero della Sovranità Alimentare, il quale dovrà esprimersi se la dicitura o la raffigurazione presente nel marchio dovrà essere considerata usurpativa, imitativa o evocativa di una indicazione geografica. Il nuovo testo dell'articolo si esprime dunque come segue: "*Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)*".

Infine, per quanto qui interessa sottolineare, l'art. 15 della l.n. 102 del 24 luglio 2023 contempla la riforma dell'art. 177 Cpi, la cui nuova formulazione sarà la seguente: "*Sono legittimati all'opposizione:* […] *d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente*

[623] Il cui disegno di legge era stato definitivamente approvato con il voto finale della Camera dei Deputati nella serata di martedì 18 luglio 2023. Il provvedimento, oltre a costituire una fondamentale *milestone* all'interno della Missione 1, Componente 2 "*Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo*", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, ove si configura quale unica riforma del PNRR attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato elaborato e curato in tutto il suo *iter* dalla Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, con la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi: 1) il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 2) la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose".

In questo caso, la novella legislativa, oltre a sottolineare *expressis verbis* il ruolo di "*custodi*" delle IG che i Consorzi riconosciuti[624] indubitabilmente ricoprono, investe di un compito assai rilevante, ancorché sussidiario, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Infatti, in assenza di un Consorzio riconosciuto, sarà legittimato a opporsi alla procedura di registrazione di un marchio direttamente il MASAF, e ciò sottolinea ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, la natura pubblicistica che anima questi segni.

[624] Ai sensi dell'art. 41, co. 3, della l.n. 238 del 2016 (c.d. "*Testo Unico Vitivinicolo*"), il riconoscimento da parte del Ministero è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'art. 63, di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51%, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa denominazione di origine o indicazione geografica riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da Doc a Docg e da Igt a Doc; b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12; c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti. Riguardo, invece, alla l. n. 526/1999, essa affida ad un decreto (il successivo decreto ministeriale del 12 aprile 2000) il compito di delineare i requisiti per operare il riconoscimento di un Consorzio. Ai sensi delle premesse e dell'art. 3 del decreto in commento, è determinata una percentuale di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela pari al 66%. Ai sensi del nuovo art. 33 del Regolamento che sostituirà il Reg. (UE) n. 1151/2012: "*Gli Stati membri che applicano il sistema di riconoscimento di cui al paragrafo 1 devono prevedere i seguenti criteri affinché un gruppo possa essere riconosciuto:* (a) *una certa forma giuridica*; e (b) *uno dei seguenti*: (i) *una quota minima di più del 50% dei produttori del prodotto come membri*; *oppure* (ii) *una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di più del 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile*. *Gli Stati membri possono prevedere criteri aggiuntivi, quali:* (c) *avere a disposizione i necessari contributi finanziari dei suoi membri*; (d) *regole sull'ammissione di nuovi membri, sulla cessazione della membership e sulla violazione degli obblighi di membership*; (e) *uno statuto scritto. Se un gruppo di produttori cessa di soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento dovrà essere sospeso o ritirato*".

3.1.2 *Giurisprudenza italiana*

La giurisprudenza offre molteplici esempi di contegni predatori a danno delle Dop e Igp registrate, tra i quali spiccano i contegni evocativi. La giurisprudenza europea (*v.*, *infra*, Cap. 3.2.4), a tal proposito, ha statuito che "*ai fini della valutazione dell'idoneità ad indurre in errore di un'indicazione che compare su un'etichetta, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull'aspettativa presunta, in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un'origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per valutare il carattere potenzialmente ingannevole dell'etichetta di cui trattasi* […], *la durata dell'uso di una denominazione costituisce un elemento oggettivo che potrebbe modificare le aspettative del consumatore ragionevole*"[625].

Con particolare riferimento alle pronunce nazionali dei giudici, ivi si può scorgere che "*l'adozione di un aggettivo di derivazione geografica costituisce violazione del diritto sulla denominazione stessa*"[626], e che "*non è ammissibile il tentativo di immettere sul mercato contrassegnandoli con propri marchi contenenti pure con qualche variazione, la scritta «Asiago», senza sottoporsi alla vigilanza e ai controlli degli organi preposti dalla legislazione di riferimento e ignorando tutta la disciplina che presiede alla lavorazione, alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti caratterizzati dal riconoscimento di una DOP al fine di sfruttare la notorietà, l'apprezzamento e la diffusione conseguita dal prodotto originale con l'attribuzione in campo europeo della prefata denominazione d'origine*"[627].

Il Tribunale di Bologna, nel 2008[628], ha inibito a una società l'utilizzo della dicitura "*La Parmense*" e del disegno di un prosciutto su prodotti alimentari, dal momento che gli stessi integravano un palese contegno evocativo ai danni della Dop "*Prosciutto di Parma*". Nel testo della pronuncia suddetta si colgono alcuni passaggi di rilievo: "*laddove le previsioni di cui all'art. 13, lett. a) e b) del Regolamento CE 510/06 dovessero essere lette come correlate ad (e/o interessate) da un giudizio di confondibilità espresso dal consumatore, ingannato (lett. C) o indotto in errore (lett. D), risulterebbe inevitabile una restrizione del significato prescrittivo della norma, non sorretta da alcuno dei canoni interpretativi, primo fra tutti quello letterale*", concludendo inoltre che "*la norma UE assicura, da un lato, tutela alla denominazione di origine anche nelle ipotesi in cui il consumatore non sia tratto in inganno e, dall'altro lato, impone di considerare nella sfera di tutela anche i prodotti comparabili*," comparabilità che viene letta dal Collegio come "*compresenza di elementi identificativi comuni, quand'anche non prevalenti, come normalmente attribuiti dal contesto economico sociale in cui i prodotti vengono immessi*". Occorre sottolineare che i giudici italiani hanno più volte ribadito il principio secondo il quale il riferimento geografico coincidente o fortemente somigliante con quello che qualifica il prodotto a denominazione protetta, contenuto nella

[625] Così Corte di Giustizia della Comunità europea del 10 luglio 2009, in causa C-446/07, p.ti 61-62.
[626] *Cfr.* Trib. Varese, 7 settembre 1989, n. 2443.
[627] *Cfr.* Trib. Vicenza, 19 giugno 2002, n. 4502.
[628] *Cfr.* Trib. Bologna 23 luglio 2008.

denominazione di vendita o posto comunque in evidenza nell'etichettatura, è certamente il principale criterio di discernimento della fattispecie evocativa, anche in rapporto alla capacità di percezione da parte del consumatore medio.

In un'altra pronuncia[629] il Tribunale di Firenze ha affrontato il caso di un formaggio presentato in etichetta come "*Pecorino Toscanaccio*", ritenuto evocativo del "*Pecorino Toscano DOP*". Poi, con un'ulteriore pronuncia[630], la medesima Corte si è nuovamente pronunciata sulla dicitura "*Toscano*": nel caso di specie, il MIPAAF (tramite l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Firenze) aveva emesso ordinanza-ingiunzione nei confronti di un produttore di formaggi con sede in Toscana che utilizzava in etichetta le diciture "*Morbidoso® Formaggio Toscano*" e "*Morbidoso Toscano*", ritenute evocative della Dop "*Pecorino Toscano*" e, dunque, in violazione dell'allora vigente art. 13, co. 1, lett. b) del Reg. (CE) 510/2006[631]. Nel motivare il rigetto dell'opposizione del produttore del formaggio "*Morbidoso*", il Tribunale ha ritenuto, innanzitutto, che la denominazione protetta "*è rappresentata proprio dalla parola Toscano*" e che – poiché la produzione, la trasformazione e l'elaborazione, che avvengono nella zona geografica delimitata, concorrono a qualificare il prodotto come Dop – "*le etichette oggetto di contestazione implicano contraffazione di tale segno*". Il Tribunale ha rilevato poi che è sufficiente l'affinità dei prodotti e la similitudine dei segni per determinare un rischio di confusione/associazione per il pubblico, rischio che, tenuto conto del complesso delle indicazioni riportate nelle etichette contestate – idonee a indicare il luogo di provenienza del prodotto e a catturare l'attenzione del consumatore, rievocando l'omonima Dop – renderebbero in conclusione "*inevitabile l'associazione del territorio della Regione Toscana al formaggio "Morbidoso" e di conseguenza al "Pecorino Toscano Dop*", con conseguente configurabilità di uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta.

Il Tribunale di Torino[632], sezione specializzata in materia d'impresa, ha ritenuto che il formaggio recante la dicitura "*Gorgo capra*" fosse una chiara evocazione della Dop "*Gorgonzola*". Il Tribunale, dopo aver richiamato la protezione conferita dall'art. 13.1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012, ha sottolineato che si "*tratta di una tutela ampia, che ricomprende anche tutte le ipotesi in cui – a prescindere da qualsiasi rischio di confusione per il consumatore – un segno, utilizzato per designare o presentare un prodotto comparabile ma privo dei requisiti qualitativi prescritti nel disciplinare DOP, risulta idoneo ad indicare, richiamare o anche solo a suggerire il segno tutelato dalla denominazione di origine protetta*" per cui con la decisione si "*inibisce* […] *ogni ulteriore produzione, commercializzazione, promozione ed offerta in vendita, con ogni mezzo, di prodotti caseari contraddistinti dalla dicitura "Gorgo Capra" o Gorgo di Capra*" e dunque non soltanto di prodotti identici (formaggi erborinati) al formaggio "*Gorgonzola*" Dop non conformi al disciplinare.

[629] *Cfr.* Trib. Firenze n. 122/2014.
[630] *Cfr.* Trib. Firenze n. 1737/2017.
[631] Violazione sanzionata in Italia dall'art. 2, co. 2, del D.lgs. n. 97/2004.
[632] Trib. Torino 9 maggio 2014.

Sempre con riferimento alla Dop "*Gorgonzola*", in un caso certamente degno di rilievo, la Corte di Appello di Milano [633], ai fini della valutazione della sussistenza di un'evocazione, ha dichiarato inammissibile l'appello, indicando che "*la tesi che il segno "Stracchino di Gorgonzola" rimarrebbe un semplice segno descrittivo di tale provenienza geografica, inidoneo a ingenerare confusione, non tiene conto che nel caso di specie l'impiego della denominazione Stracchino di Gorgonzola ha una oggettiva valenza imitativa della DOP di Gorgonzola, in ragione della perfetta corrispondenza di tipologia di prodotto, tale da far sì che l'indicazione geografica di provenienza, pur veritiera in sé, non riesca sufficiente ad escludere l'illiceità della condotta*". La Corte ha inoltre osservato come le diversità di aspetto esteriore tra i due formaggi in questione, il "*Gorgonzola*" Dop, un formaggio erborinato, da un lato, ed uno stracchino, dall'altro lato, dunque formaggi certamente non confondibili, non implichino alcuna contraddizione in termini di protezione.

Il Tribunale di Catania[634] ha statuito che un salame a base di carne di maiale denominato "*Salsiccia piccante*" e recante in etichetta una rappresentazione grafica della Regione Calabria e le indicazioni generiche "*salumi tipici*" e "*bontà e tradizione*" è evocativo della "*Salsiccia di Calabria DOP*", prescindendo quindi dalla denominazione di vendita del prodotto, ma valutando i riferimenti grafici e le immagini, i segni, le figure tali da richiamare alla mente del consumatore la medesima provenienza del prodotto a denominazione protetta. Le indicazioni "*Salumi tipici*" e "*Bontà e tradizione*" concorrono a far ritenere che tale prodotto dovesse avere caratteristiche di particolare pregio e qualità di cui gode la produzione Dop. Irrilevante, per il giudice, la diversa durata di stagionatura e il prezzo di vendita tra Dop e prodotto contestato. Sempre con riferimento alla Regione Calabria è stato ritenuto illecito l'utilizzo di una dicitura quale "*Le specialità regionali salamella calabrese piccante*" in quanto ritenuta idonea a far intendere che il prodotto sulla quale essa era apposta fosse un salume preparato secondo i parametri qualitativi tipici della tradizione salumiera calabrese. Infatti, la collocazione nel testo del messaggio dell'indicazione "*Calabrese*" e i caratteri grafici utilizzati risultano idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato abbia le stesse qualità e caratteristiche dei salumi che godono del riconoscimento della denominazione di origine protetta, in particolare della "*Salsiccia di Calabria DOP*"[635].

---

633 App. Milano 4 febbraio 2015.

634 Trib. Catania n. 1424/2012.

635 Così AGCM, 26 ottobre 2005, n. 14821, ove l'Autorità ha giudicato la fattispecie come idonea a creare "*confusione nei consumatori tra il prodotto cui si riferisce e i salumi di Calabria*". Analogamente, (anche se sotto la vigenza del vecchio art. 31 del D.lgs. n. 198/1996 e quindi sanzionando l'illecito unicamente come atto di concorrenza sleale) si è stabilito che "*è illecita l'apposizione sull'etichetta di un prodotto del marchio «Havana Rum» unitamente alla dicitura, in caratteri scarsamente visibili «Caribe», in quanto idonea a suggerire ingannevolmente la provenienza del rum, se non esclusivamente quantomeno in parte, dall'isola di Cuba e dunque ad evocare suggestivamente la indiscussa particolare qualità del rum cubano, riconducibile alle caratteristiche climatiche dell'isola*". Piuttosto, con un velo di sorpresa, non è invece stato ritenuto illecito (né sotto il profilo dell'ingannevolezza, né sotto il profilo dell'evocazione) l'utilizzo della denominazione "*Original Südtiroler Bauernspeck*" usata nel contesto di un marchio complesso, in quanto ritenuta nello specifico "*una indicazione meramente descrittiva del prodotto venduto e come tale non autonomamente proteggibile*". *Cfr.* Trib. Bolzano del 22 aprile 1998, commentata in A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, *cit*.

Il Tribunale di Genova[636], pronunciandosi su un caso relativo alla vendita di un partita di lardo non conforme al disciplinare dell'Igp "*Lardo di Colonnata*", e recante nell'etichetta, scritto in piccolo, "*Lardo prodotto a Colonnata*", ha ritenuto sussistente un'evocazione della predetta Igp, richiamando l'equivalenza nel linguaggio comune di tale espressione rispetto a quella "*Lardo di Colonnata*", in quanto ambedue le espressioni richiamerebbero il concetto secondo cui l'alimento in questione "*si caratterizza per provenire da una determinata località, famosa proprio per quella produzione*", aggiungendo che "*È pertanto indubbio che l'espressione utilizzata* […] *sia idonea ad evocare, agli occhi del consumatore anche più attento, l'indicazione di origine protetta in realtà non spettante al prodotto, e quindi integri una violazione delle norme a tutela della denominazione. Il toponimo "Colonnata" è contenuto non soltanto tra le indicazioni che servono a identificare il produttore, ma proprio in quella dicitura che, nella composizione grafica dell'etichetta, ricevono un particolare risalto e funge chiaramente da denominazione identificativa del prodotto*". È facilmente deducibile il concetto per il quale l'indicazione della vera origine del prodotto, anche se si tratta della zona corrispondente al toponimo della Dop o Igp, non rileva ai fini dell'esclusione dell'evocazione.

Il Tribunale di Roma[637] ha approfondito il caso della commercializzazione all'interno di un supermercato di un radicchio generico con la denominazione "*Radicchio Treviso*". Il Giudice di merito ha ritenuto che tale denominazione di vendita richiamasse il "*Radicchio rosso di Treviso IGP*" basandosi sul fatto che il richiamo alla provenienza geografica per produzioni convenzionali è idoneo a veicolare al consumatore una informazione ambigua in merito all'effettiva natura, origine e qualità del prodotto etichettato.

È stato poi giudicato sleale dall'AGCM l'utilizzo della denominazione "*Filu e Ferru*" con le immagini tipiche della cultura tradizionale sarda su di un determinato prodotto in quanto "*idonea a indurre i destinatari del messaggio a associare la provenienza del prodotto alla predetta area territoriale, sia con riferimento al trattamento utilizzato per la sua distillazione che relativamente alle materie prime utilizzate e quindi idoneo ad indurre in errore i consumatori con riferimento alla provenienza e alle caratteristiche di lavorazione del prodotto, con pregiudizio del loro comportamento economico*"[638]. Inoltre, l'*Authority* ha giudicato ingannevole la diffusione, effettuata tramite un sito internet, di messaggi pubblicitari relativi a generici prodotti oleari "*nella misura in cui sono idonei a creare nei consumatori falsi affidamenti circa le effettive caratteristiche di provenienza del prodotto offerto, ingenerando allo stesso tempo confusione nei consumatori con l'olio «Chianti Classico» DOP e pregiudicandone, dunque, il comportamento economico. Il potenziale pregiudizio per i concorrenti è poi* in re ipsa*, in quanto essi non potrebbero non risentire dello sviamento di clientela provocato dall'errore in cui dovessero incorrere i destinatari al momento di orientare le proprie scelte*"[639].

---

[636] Trib. Genova del 22 ottobre 2012.
[637] Trib. Roma n. 26188/2014.
[638] AGCM, 27 luglio 2006, n. 15770. L'Autorità si è espressa sul tema dell'evocazione delle indicazioni geografiche, ritenendo sleale "*la diffusione, effettuata tramite un sito internet, di messaggi pubblicitari relativi a generici prodotti oleari nella misura in cui sono idonei a creare nei consumatori falsi affidamenti circa le effettive caratteristiche di provenienza del prodotto offerto, ingenerando allo stesso tempo confusione nei consumatori con l'olio «Chianti classico» DOP e pregiudicandone il comportamento economico*".
[639] *Ibidem*.

Da ultimo, il Tribunale di Venezia[640] ha statuito che l'utilizzo della dicitura "*Grana*" all'interno della comunicazione commerciale di una società che commercializzava un formaggio dal nome "*Gran Moravia*", integra un'evocazione della Dop "*Grana Padano*" ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012, oltre a violare, per le sue concrete modalità operative[641], gli artt. 2598 c.c. (in tema di concorrenza sleale) e 30 Cpi.

[640] Trib. Venezia del 25 maggio 2022, n. 1076.

[641] Nel caso di specie, in più occasioni alcuni membri – tra i quali l'amministratore – dell'impresa che produceva il formaggio di cui è causa (*i.e.* il "*Gran Moravia*") avevano rilasciato dichiarazioni e inserito nella propria comunicazione commerciale dei chiari riferimenti al "*Grana*" (*e.g.* assimilando il "*Gran Moravia*" al "*Grana*", senza mai però nominare per esteso la denominazione "*Grana Padano*"). *V.*, a tal proposito, il p.to 29 della sentenza: "*È indubbio, per quanto sopra descritto, che il termine «grana» utilizzato per indicare il «Gran Moravia» sia evocativo della D.o.P. «Grana Padano», considerando che i redazionali, le interviste e le pubblicazioni rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di b, presentato in competizione con i formaggi di produzione italiana, ivi compreso il «Grana Padano» a cui «Gran Moravia» è associato per il tramite del fatto che detto formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di «grana»*". Per un commento esaustivo della sentenza *cfr.* R. SAIJA, *La tutela delle denominazioni composte e le peculiarità in tema di evocazione. Nuovi percorsi della giurisprudenza di merito*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVII, 2, 2023. L'Autore sostiene che "*Nel caso del «Gran Moravia», le comunicazioni dell'amministratore della società tecnicamente non rientrano nella comunicazione commerciale in senso stretto, ma nella misura in cui raggiungono il consumatore medio europeo attraverso mezzi di comunicazione a stampa o televisivi possono essere ricondotte a forme di impiego indiretto, alla stregua dell'insegnamento della sentenza citata. Inoltre, il fatto che anche in dette comunicazioni la vera origine del prodotto sia stata chiarita dalla società che produce Gran Moravia, non vale ad escludere l'illegittimità della condotta, da considerare illecita già solo in quanto consiste nell'utilizzo del nome registrato con riferimento a prodotti comparabili non ottenuti nel rispetto del disciplinare di produzione, al solo scopo di beneficiare indebitamente della reputazione di cui gode la denominazione protetta. Un'ultima considerazione può farsi a sostegno della tesi sostenuta dal Tribunale di Venezia, che ha reso la propria decisione nel 2022 su domanda del Consorzio proposta nel 2020. Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 13 par. 1 lett. a) Reg. 1151/2012 modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 che prevede che i nomi registrati sono protetti contro «… 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, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente». Come appare evidente, la riforma del 2021, che com'è noto ha modificato diverse disposizioni del Reg. (UE) n. 1151/2012, accanto alla parola «sfruttare», già contenuta nel testo originario della norma, ha aggiunto i due termini «svilire o svigorire». Sono proprio queste due parole che danno il senso dell'ampliamento della tutela del nome operato dalla riforma della PAC del dicembre 2021 ed è su questa base che si può giustificare, in un certo senso, la decisione assunta dal giudice lagunare. In altri termini è questa la condotta illecita posta in essere da «Gran Moravia» che con il proprio comportamento, più che propriamente «evocare» la denominazione protetta, avrebbe più precisamente, posto in essere azioni dirette a svilire o svigorire la notorietà del nome protetto. Più che la lett. b) dell'art. 13 è proprio la lett. a) del par. 1 che è stata integrata, anche se questo nuovo testo non poteva essere preso in esame dal giudice di merito ma quello vigente al momento di presentazione della domanda* […]".

3.1.3 *Domain name e web*

La progressiva crescita dell'utilizzo di Internet a scopo commerciale[642] ha determinato un generale ripensamento delle tradizionali categorie giuridiche. L'*iter* che ha condotto i nomi a dominio all'interno della categoria dei segni distintivi testimonia l'importanza del ruolo ricoperto da dottrina e giurisprudenza nell'attività di adattare il diritto positivo alle esigenze sostanziali[643].

Il nome a dominio è l'indirizzo in formato alfabetico di un sito *web*, ma non è soltanto l'indirizzo elettronico che consente di accedere a un sito internet, esso è un vero e proprio segno distintivo, come la ditta, l'insegna e il marchio[644]: senza l'esistenza dei nomi a dominio, i siti sarebbero, infatti, rintracciabili soltanto tramite gli indirizzi IP (*Internet Protocol address*).

Grazie alle regole del sistema dei nomi a dominio (*Domain Name System*, DNS)[645], a ciascun indirizzo IP riconducibile a un sito *web* viene pertanto assegnato un nome, aiutando gli utenti a orientarsi su Internet. Una volta digitato il nome, i *server* lo trasformano nella corretta sequenza di numeri, consentendo al *browser* (il programma che seleziona i siti presenti in rete) di visualizzare velocemente il sito richiesto dall'utente finale[646].

Il nome a dominio, quindi, identifica un'impresa che offre *online* agli utenti finali i propri prodotti o servizi[647], ed equivale dunque a una mera denominazione, al pari di ogni altro *nomen* già presente nell'ordinamento giuridico, che consente al suo utilizzatore di essere individuato – nella Rete Internet in cui opera – in modo inequivocabile e unico rispetto ad ogni altro soggetto ivi presente[648]. Infatti, il nome a dominio permette la creazione di un valore indiretto in termini di pubblicità e di traffico connesso al sito web e all'acquisizione di dati personali, i quali consentono di effettuare campagne di *lead generation* e

---

642 In Italia nel 2020 il c.d. *food e-commerce* è cresciuto di più del 90%, complice anche la grave situazione epidemiologica. Nel 2021, invece, il "*balzo*" è stato più contenuto, ma comunque notevole, pari al 40%. *Cfr.*, per un approfondimento sull'andamento di questo mercato, F. POZZI CHIESA, *E-commerce del food tricolore, boom possibile solo con velocità e qualità*, in *Il Sole 24 Ore*, 2022.

643 G. MARINELLI*, I nomi a dominio come segno distintivo: aspetti regolatori*, in *Cyberlaws*, 2018.

644 Come rilevato da attenta dottrina, la funzione tecnica dei nomi a dominio può trarsi direttamente dal Reg. (CE) n. 733/2002 (in particolare il considerando n. 3), in quanto essi "*costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'interoperabilità del World Wide Web («WWW» o «Web») su scala mondiale*. […] *I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di posta elettronica*". *Cfr.* A. FITTANTE*, La rilevanza del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi,* in *Il Diritto Industriale*, I, 2018, pp. 84 e *ss.*

645 L'attribuzione dei nomi a dominio è regolata da un sistema facente capo all'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). In Italia la funzione di *Registration Authority* è rivestita dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR che svolge tale funzione per mezzo di un organismo all'uopo costituito, denominato "*Registro.it*", e deputato all'attribuzione dei ccTLD "*.it*" che contraddistinguono l'area geografica italiana. *Cfr.* C.A.M. CORAZZINI, *La giurisprudenza italiana sulla rilevanza e sui limiti del nome a dominio quale segno distintivo*, in *Cyberlaws*, 2019.

646 Il nome a dominio è costituito da tre componenti: un prefisso "*www*" (World Wide Web), che indica un sito internet ed è creato dal fornitore del servizio di *Hosting;* un Top Level Domain (TLD) posizionato alla fine del nome a dominio, che identifica il tipo di attività svolta, un Second Level Domain (SLD) posizionato nella parte centrale del nome a dominio, che identifica il titolare del sito, svolgendo una funzione tipicamente distintiva per chi vuole proporre e promuovere sul mercato i propri prodotti o servizi.

647 *Cfr.* E. CRETARO – C. FERRANTI – R. PRIOLO – M. ROMEO, *I nomi a dominio (parte 1): disciplina giuridica, registrazione e orientamento giurisprudenziale,* in *meliusform.it*.

648 C. VACCA, *Nomi di dominio, marchi e copyright*, 2005.

di *marketing* mirato sulla base dei dati acquisiti, aumentando così le vendite dei prodotti o dei servizi offerti[649].

Non esiste, rispetto ai nomi a dominio, un registro unico nazionale, ma esistono una pluralità di organizzazioni – le *Registration Authorities* – che sono delegate da un ente centrale di controllo sul sistema dei nomi a dominio, *i.e.* il c.d. ICANN (*Internet Corporation for Assigned names and Numbers*) che assegna ai richiedenti i nomi a dominio in base a un mero criterio di tempestività, il c.d. "*first come first served*"[650]. Il dominio non si acquista, ma viene preso in concessione, per il periodo contrattualmente stabilito, generalmente un anno, dal "*Registrar*" che lo possiede[651].

I nomi a dominio sono soggetti alla disciplina sul diritto al nome[652], alla disciplina dei marchi e dei segni distintivi, alla codicistica sulla concorrenza sleale[653] e alla normativa sui marchi dell'Unione europea[654].

Prima che venisse emanato il Codice della Proprietà Industriale (che ha attribuito ai nomi a dominio la stessa disciplina dei segni distintivi), parte della giurisprudenza considerava i nomi a dominio come meri indirizzi telematici[655], mentre altra parte[656] li equiparava ai segni distintivi. Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato applica ai nomi a dominio i principi della disciplina del marchio, in quanto distintivo di prodotti e servizi, e tale da ricondurre detti elementi a una precisa fonte imprenditoriale. Da tempo il nome a dominio rappresenta valore commerciale, di promozione di un'attività d'impresa e meritevole della stessa tutela degli altri segni distintivi. In caso di conflitto, la

---

649 C.A.M. CORAZZINI, *La giurisprudenza italiana sulla rilevanza e sui limiti del nome a dominio quale segno distintivo, cit.*

650 I *generic Top Level Domain* furono creati da IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) la quale, incaricata dal Governo degli Stati Uniti, quando ancora Internet veniva gestito da ARPANet (*Advanced Research Project Agency*) con finalità di comunicazione tra le basi militari americane tra gli anni '60 e gli anni '70 del secolo scorso, ne individuò 7: 1) "*.com*"; 2) "*.gov*"; 3) "*.int*"; 4) "*.mil*"; 5) "*.net*"; 6) "*.org*"; 7) "*.edu*"; in particolare, i nn. 1), 5) e 6) erano rivolti a persone fisiche e giuridiche; il n. 2) era riservato esclusivamente al governo degli Stati Uniti; il n. 3 era riservato alle organizzazioni istituite tramite trattati internazionali; il n. 4) era riservato esclusivamente alle istituzioni militari statunitensi; il n. 7) era riservato alle istituzioni accademiche statunitensi. Successivamente, la IANA affidò ad altre tre agenzie il compito di creare e di attribuire nuovi nomi a dominio (c.d. attività di *naming*). Da una tale iniziativa nasce la ARIN (*American Registry for Internet Numbers*) con competenza territoriale su tutte le Americhe; la RIPE – NCC (*Reseaux IP Européens*) con competenza territoriale sull'Europa, Medio Oriente, nonché alcuni Paesi dell'Africa e dell'Asia e, infine, l'APNIC (*Asian Pacific Network Information Center*) per l'Estremo Oriente. Dal novembre 2000 l'organizzazione di riferimento per l'assegnazione dei nomi a dominio è, invece, l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) la quale opera come ente non-profit nella gestione degli indirizzi IP e nell'assegnazione dei nomi a dominio ed ha, tra gli altri, il compito di vigilare sulle regole di concorrenza dei nomi a dominio dettate dal governo statunitense.

651 Tecnicamente è dunque possibile chiedere l'assegnazione di un dominio "*libero*" anche se lo stesso è protetto come marchio registrato da altri soggetti.

652 Come tutelato dagli artt. 6, 7, 8 e 9 c.c., dove l'art. 9 si riferisce allo pseudonimo quando abbia acquisito l'importanza del nome.

653 *V.* artt. 2598-2601 c.c.

654 *V.* Direttiva (CEE) n. 104 del 1989, sostituita dalla Direttiva (CE) n. 95/2008 e poi dalla Direttiva (UE) n. 2436/2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; Reg. (CE) n. 2868/1995, recante modalità di esecuzione del Regolamento n. 40/1994 del Consiglio sul marchio comunitario, codificato nel Regolamento n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, poi abrogato dal vigente Reg. (UE) n. 1001/2017 del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea.

655 Trib. Firenze, 24 luglio 1996 e Trib. Firenze 29 giugno 2000.

656 C. GALLI, *I marchi: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa,* consultabile in *http://www.filodiritto.com.*

giurisprudenza applica la disciplina in materia di concorrenza sleale e di contraffazione del marchio, che sussiste anche in presenza di un diverso TLD ("*.it*" e "*.com*", ad esempio)[657].

Il sistema di assegnazione non ha carattere discrezionale e si basa sull'applicazione rigida di due principi: *a*) il primo, di carattere tecnico, dell'unicità del nome a dominio, in ragione del quale non possono coesistere nel *web* due domini identici; *b*) il secondo, di ordine convenzionale, è semplificato dalla formula "*first come, first served*", già vista per i marchi commerciali (criterio di priorità cronologica), in virtù del quale l'unico elemento che dirime una pluralità di richieste del medesimo nome a dominio è la precedenza temporale della richiesta[658].

Quando il nome a dominio costituisce un segno distintivo per un uso commerciale, connesso ad attività d'impresa, realizzata mediante il corrispondente sito *web*, esso assume una propria valenza distintiva e pubblicitaria dell'impresa che opera nel mercato e deve possedere i requisiti di capacità distintiva[659] (essere idoneo a distinguere un prodotto o servizio da quello di altri), novità (idoneo a non risultare confondibile con segni distintivi anteriori, *i.e.* altrui marchi, nomi a dominio, nomi commerciali, *et al.*), liceità (non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e deve essere idoneo a non trarre in inganno i consumatori sulla provenienza, sulle caratteristiche e sulle qualità dei relativi prodotti o servizi).

La giurisprudenza[660] ha avuto modo di precisare che il Cpi ha esplicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo del nome a dominio, e ciò ha fatto introducendo all'art. 12 Cpi il principio di unitarietà dei segni distintivi. Il principio di unitarietà dei segni distintivi comporta che sia da un lato vietato di registrare un marchio interferente (nei termini dell'art. 12 Cpi) con un precedente segno distintivo – quale un nome a dominio – già noto, e che dall'altro sia vietato utilizzare un segno distintivo interferente con un precedente marchio (nei termini dell'art. 22[661]).

Il nome a dominio, che non ha una propria specifica disciplina quale segno, deve rispettare, per la sua natura normativamente riconosciuta, il requisito della distintività. Per la valutazione di sussistenza della distintività si ritiene possano applicarsi i criteri dell'art. 13 C.p.i. in quanto applicabili. In forza di tale disciplina va esclusa la distintività, fra l'altro, per quei nomi che sono costituiti da denominazioni generiche di prodotti o servizi, o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano.

---

657 In Trib. Roma del 23 marzo 2012, n. 5259, il Tribunale ha stabilito che "*Ricorre un'ipotesi di contraffazione del marchio se nel nome a dominio la differenziazione tra i suffissi ".it" e ".com" nel domain name non è sufficiente ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi*".

658 *Cfr.* M. QUARANTA, *Il domain name nell'impresa*, in *Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione*, III, 2003, pp. 199-217.

659 La Cassazione ha stabilito che i nomi di dominio di un sito internet, sebbene segni distintivi atipici, devono sottostare alla disciplina che regola i marchi poiché, come questi ultimi, posseggono una vera e propria capacità distintiva che consente loro di identificare il titolare del sito web e i prodotti e servizi da questi offerti al pubblico. *Cfr.* Cass. n. 24620/2010.

660 Trib. Venezia del 16 marzo 2022.

661 L'art. 22 Cpi vieta di adottare come nome a dominio un segno identico o simile al marchio altrui, quando ciò possa comportare un rischio di confusione o associazione o vi sia un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio.

Il *Domain Grabbing o Cybersquatting* è la registrazione come nome a dominio di segni distintivi, spesso conosciuti, al fine di appropriarsi della loro notorietà e ottenere un ingiusto vantaggio[662]. Tale pratica illecita è ritenuta molto pericolosa per i titolari dei relativi marchi, in quanto i nomi a dominio costituiscono soventemente una risorsa imprescindibile per le imprese.

Ove fosse contestata l'esistenza di un'interferenza fra nome a dominio e un segno distintivo altrui, il rischio di confondibilità dovrà valutarsi esclusivamente con riferimento al *Second Level Domain,* cioè la parte centrale caratterizzante l'indirizzo web. L'avvio di un procedimento giudiziale comporta l'applicazione ai *domain names* delle misure processuali previste dal Codice della proprietà industriale a tutela dei diritti della proprietà industriale titolati e non. Ricorre l'ipotesi di contraffazione anche nel caso che sia posta in essere la pratica denominata "*typosquatting*" (in inglese "*typo*", refuso tipografico, e "*squatting*", occupazione abusiva) che consiste nella registrazione di un nome a dominio del tutto simile ad un marchio noto, ma contenente un refuso. Nella concorrenza sleale sono poi ricomprese anche pratiche di *linking,* cioè il collegamento ipertestuale che permette di passare da un sito ad un altro: di *surface linking*, ossia il collegamento con la home page di un altro sito; di *deep linking*, ossia il collegamento ad una pagina interna del sito altrui; di *framing*, quando l'utente che si collega ad un dato sito e su di esso utilizza un link, viene collegato ad una pagina di un altro sito, ma detta pagina viene visualizzata all'interno della cornice (*frame*) del primo sito: pertanto gli avvisi pubblicitari ivi posti continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva che gli utenti intenderanno visualizzare, inducendo gli utenti a ritenere sussistente un'associazione tra i due enti, comportando uno sfruttamento parassitario del *second level Domain* (SLD), il quale è posizionato nella parte centrale del nome a dominio e identifica normalmente il titolare del sito, svolgendo una funzione tipicamente distintiva[663]. Il SLD è assegnato dall'*Authority* nazionale ed è gestito da appositi fornitori di servizi (c.d. *Registrars*), che svolgono un'attività di vendita al dettaglio ai soggetti richiedenti.

Nel 1999 l'ICANN ha adottato la c.d. "*Politica Uniforme di Risoluzione delle Controversie sui Nomi a Dominio*" (acronimo inglese UDRP), la quale è entrata in vigore a finire del secolo scorso per tutti i *registrar* di nomi a dominio Internet accreditati da ICANN e, precisamente, il 1° dicembre 1999. L'ente – accreditato dall'ICANN – che si occupa di gestire le controversie è il "*Centro per l'Arbitrato e la Mediazione*" dell'OMPI.

---

662 Sul punto *cfr.* A. FITTANTE*., La rilevanza del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi*, in *Il Diritto Industriale*, I, 2018, pp. 84 e *ss.*, che a sua volta richiama E. TOSI, "*Domain Grabbing", "Linking" e "framing" e utilizzo illecito di "meta tag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale,* in *Rivista di Diritto Industriale,* 2002, pp. 371 e *ss.*

663 *Cfr.* S. DI VIRGILIO, *Siti web e diritto d'autore*, in *Lexaroundme*, 9 maggio 2018.

In previsione della *convention* ICANN del luglio 2013[664], OriGIn[665] ha avanzato formale richiesta per la configurazione di un sistema di risoluzione delle controversie in modo che i diritti dei titolari di indicazioni geografiche (ovviamente antecedenti) potessero essere presi in considerazione nel processo di attribuzione dei nuovi gTLD[666]. In tale sede, tuttavia, non si è riusciti a trovare una soluzione di compromesso, dal momento che alcuni paesi (tra cui USA e Australia, i soliti sospetti, *ndr*) hanno inteso bloccare sul nascere ogni iniziativa a ulteriore tutela delle indicazioni geografiche[667]. Pertanto, l'UDRP rimane la principale via per la risoluzione delle controversie sui nuovi gTLD.

A livello operativo, una volta che una contraffazione o un'evocazione è stata identificata a livello di dominio web, è necessario procurarsi prontamente una prova della medesima, da poter poi impiegare come *ground* per la successiva azione giudiziale o presso l'ICANN. È pertanto essenziale effettuare con la massima celerità uno *screenshot* (con data) della pagina internet in questione e prendere nota del dominio contraffattorio[668].

In secondo luogo, è possibile servirsi di un consulente informatico, di modo che proceda all'estrazione forense della pagina internet di cui al nome a dominio controverso; ciò permetterà eventualmente, in un secondo momento, di valutare ad un consulente tecnico d'ufficio l'avvenuta lesione dei diritti del titolare del segno, e di accertarne la data (attraverso il c.d. *time stamping*, *v.* Cap. V). Una volta ottenuta la prova, è possibile mettersi in contatto con il contraffattore mediante una lettera di diffida (a patto di poter conoscere per lo meno l'indirizzo e-mail o pec della persona fisica o giuridica che risulta titolare del nome a dominio)[669]. Nel testo della lettera (definita anche in lingua anglosassone "*Cease and desist letter*") deve essere inserito un invito al contraffattore a cessare immediatamente l'impiego dell'uso contraffattorio del segno e di rinunciare alla registrazione del dominio in questione, unitamente al *takedown* del sito, con l'impegno ad astenersi, *pro futuro*, dal commettere ulteriori violazioni dei diritti di proprietà intellettuale del mittente.

Qualora la vertenza non riesca a comporsi in fase stragiudiziale e in via amichevole, è quindi possibile agire presso l'ICANN per ottenere la riassegnazione coattiva del nome a dominio in questione, oppure agire in giudizio. In quest'ultimo caso, è possibile esperire un'azione di contraffazione della IG (ricorrendone i presupposti), nelle stesse forme di un'azione di contraffazione in materia di marchi. La

[664] Meeting tenutosi nella città sudafricana di Durban dal 14 al 18 luglio 2013.
[665] Origin (Organizzazione per una Rete Internazionale delle Indicazioni Geografiche) è un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro con sede a Ginevra, la quale rappresenta circa 575 associazioni di produttori e altre istituzioni legate alle indicazioni geografiche di 40 Paesi.
[666] C. SAEZ, *GI Proponents Seek Recognition In New Internet Domains Programme At ICANN*, in *Intellectual Property Watch*, 2013.
[667] M. ERMERT, *Governments Disagree on GI Protection at TLD Level*, in *Intellectual Property Watch*, 2013.
[668] *Iudex indicare debet iuxta alligata et probata*. *Cfr.* AREPO, *The protection of Geographical Indications on the Internet*, 2023.
[669] La lettera di diffida, infatti, non è un documento ufficiale, dato che può essere redatta in carta semplice senza osservare determinati precetti normativi.

principale differenza, in questo frangente, è che i marchi (con l'eccezione, già analizzata, dei marchi celebri) sono soggetti al c.d. "*principio di specialità*"[670], mentre ciò non avviene per le indicazioni geografiche.

Riguardo al ricorso amministrativo dinanzi all'ICANN, l'attore ha, ai sensi dell'art. 4(a) della *Dispute resolution policy*, l'onere di provare i seguenti elementi:

(i) che il nome a dominio controverso è identico o confondibile con un marchio su cui l'attore vanta diritti; e

(ii) che l'eventuale convenuto non vanta diritti o interessi legittimi relativi al nome a dominio controverso; e

(iii) che il nome a dominio controverso è stato registrato e viene utilizzato in mala fede.

Per dimostrare di vantare un diritto o un interesse legittimo il "*respondent*" (convenuto) dovrà dimostrare, ai sensi del successivo par. 4(c) del medesimo articolo:

a) l'utilizzo (o il tentativo dimostrabile di utilizzo), prima che la controversia sia notificata, del nome di dominio o di un nome corrispondente al nome di dominio in congiunzione con un'offerta in buona fede di beni e di servizi; oppure

b) che il *respondent* sia (come individuo, attività produttiva o altra organizzazione) noto grazie al nome di dominio, anche se non sia stato acquistato alcun diritto di marchio registrato o marchio depositato di servizio; oppure

c) sia compiuto un legittimo utilizzo non commerciale del nome di dominio, senza alcuna volontà di ottenere guadagni economici, di fuorviare i consumatori o di recare pregiudizio al marchio registrato in questione.

Riguardo alla malafede di cui all'art, 4 par. (a)(iii), essa sarà accertata – ai sensi dell'art. 4(b) – se[671]:

(i) appare evidente la volontà del convenuto di registrare o di acquistare il nome di dominio al preciso scopo di rivenderlo, noleggiarlo o trasferirne la registrazione al ricorrente, che è titolare del marchio registrato, oppure ad un concorrente dell'attore, per un corrispettivo superiore alle spese documentate per il nome di dominio in questione; oppure

(ii) sia stato registrato il nome di dominio per impedire al titolare di un marchio registrato o di un marchio depositato di servizio di utilizzare tale marchio in un nome di dominio, a patto di aver messo in atto un comportamento di questo genere; oppure

(iii) sia stato registrato il nome di dominio principalmente per danneggiare l'attività economica di un concorrente; oppure

---

[670] Il principio di specialità è una regola secondo cui un marchio è protetto solo per i beni che sono identici o simili a quelli indicati nella domanda di registrazione. Pertanto, se un terzo decide di presentare una domanda per un marchio identico o simile a un marchio esistente, ma il marchio copre un diverso tipo di beni, il titolare del marchio esistente non può opporsi. *Cfr.* AREPO, *The protection of Geographical Indications on the Internet*, *cit.*

[671] *Cfr.*, in argomento, A. ZAMPETTI, *Nome a dominio, marchio e mala fede*, in *Giurisprudenza delle imprese*, 15 gennaio 2018.

(iv) sia stato utilizzato il nome di dominio, oppure si sia intenzionalmente tentato di attrarre, per ottenere guadagni economici, gli utenti Internet al sito Web o a qualsiasi altro elemento online oggetto di controversia. A tale scopo deve essere stata creata una somiglianza fuorviante con il marchio dell'attore in merito alla fonte, alla sponsorizzazione, all'affiliazione, oppure all'approvazione del sito web controverso[672].

Molteplici decisioni dei giudici WIPO che applicano la UDRP hanno statuito che alcuni termini geografici (di cui a determinate IG) possono essere protetti ai sensi della UDRP se l'attore ha dimostrato di vantare diritti sul termine secondo la propria disciplina nazionale e che il termine viene utilizzato "*come marchio*"[673] per beni o servizi diversi da quelli descritti o correlati al significato strettamente geografico del termine. Inoltre, un'ulteriore alternativa per il titolare del segno concerne la prova che la denominazione suddetta abbia acquisito un "*secondary meaning*"[674], espressione con la quale nel diritto industriale si intende l'acquisto della capacità distintiva di un segno che originariamente ne era sprovvisto, attraverso l'impiego in commercio che è stato fatto del medesimo; onde aggirare il suddetto vincolo sarà possibile, *de plano*, ricorrere alla UDRP per quelle IG che siano state registrate anche come marchio[675].

In ogni caso, tuttavia, la giurisprudenza vertente sulla tutela delle IG su Internet rimane piuttosto limitata, e può essere suddivisa in due macro-categorie: a) uso improprio di una IG protetta sul web; e b) conflitto tra IG e nome a dominio.

Mentre per la prima categoria la giurisprudenza non presenta peculiarità meritevoli di una trattazione *ad hoc* – non discostandosi dalle pronunce in merito di contraffazione o evocazione di IG, trattandosi pur sempre di uso non autorizzato del segno che avviene online in luogo di un *topos* fisico – è la seconda categoria a meritare una separata esegesi. In merito, si possono enumerare casi decisi sia dai tribunali nazionali che davanti alla WIPO. Riguardo ai primi, in disparati ordinamenti nazionali una IG registrata può costituire un segno che osta alla registrazione di un successivo nome a dominio, a essa identico o simile. In un caso[676], il Consorzio del Prosciutto di Parma è dovuto intervenire per ottenere la riassegnazione del nome a dominio "*prosciuttodiparma.fr*" tramite la procedura "*Syreli*"[677] dell'AFNIC[678]. Il

---

672 Traduzione propria.

673 M. BLAKENEY, *The protection of geographical indications*, in *Elgar intellectual property law and practice*, 2014, p. 350.

674 M. FERRARI, *La protezione delle indicazioni geografiche nel contesto digitale*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, *cit*.

675 S. GERIEN – C. PASSARELLI, *Challenges for Geographical Indications, (GIs) in the context of the ICANN new generic Top-Level Domains (gTLDs)*, 2016, pp. 14-15.

676 *Cfr.* Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 settembre 2001, *Comité interprofessionnel du vin de Champagne / Rockynet Com Inc, Saber Entreprises Inc.*

677 La procedura "*Syreli*", posta sotto l'egida dell'AFNIC, consente di sanzionare le violazioni evidenti e indiscutibili dei diritti sui marchi risultanti dalla registrazione, da parte di terzi, di nomi di dominio identici o simili al proprio segno registrato. La procedura "*Syreli*" riguarda l'estensione "*.fr*" e le estensioni delegate ad AFNIC. *Cfr. 5 minutes to understand: Syreli procedure*, consultabile in *nameshield.com*.

678 AFNIC, acronimo di *Association Française pour le Nommage Internet en Coopération*, è l'organizzazione francese incaricata della gestione dei nomi di dominio Internet con estensione nazionale "*.fr*" (Francia) e "*.re*" (Réunion). Fondata nel 1997, opera come registro per tali domini, gestendo l'assegnazione e la manutenzione dei nomi di dominio, oltre a fornire servizi di risoluzione delle dispute legate ai domini attraverso procedure come "*Syreli*". L'AFNIC svolge un ruolo cruciale nell'ambito della governance di Internet in Francia, garantendo la stabilità e la sicurezza del sistema dei nomi di dominio francese.

Consorzio, infatti, sosteneva che l'uso del suddetto nome di dominio costituisse un uso illecito della Dop "*Prosciutto di Parma*" e che, in virtù di tale uso apocrifo, si sarebbe già verificata confusione tra il pubblico dei consumatori riguardo all'origine dei prodotti ivi contenuti: invero, il nome a dominio controverso forniva accesso ad una c.d. "*parking page*"[679], la quale includeva link sponsorizzati i cui nomi facevano esplicito riferimento all'attività del Consorzio, come "*Food Prosciutto*", "*Dop Prosciutto*" e altre diciture di chiara ispirazione di *italian sounding*, *etc.* A sostegno della sua richiesta, il Consorzio ha citato il marchio UE denominativo "*Prosciutto di Parma*" n. 001116458, i nomi a dominio "*prosciuttodiparma.com*" e "*prosciuttodiparma.it*" e la Dop "*Prosciutto di Parma*".

L'AFNIC, all'interno della propria pronuncia, ha deciso in favore del Consorzio, dichiarando che l'uso del nome a dominio "*prosciuttodiparma.fr*" fosse fuorviante e idoneo a trarre in inganno il pubblico, oltre a danneggiare la Dop. L'AFNIC ha pertanto ordinato il trasferimento del nome a dominio "*prosciuttodiparma.fr*" al Consorzio del Prosciutto di Parma, ritenendo che l'unico obiettivo dello *squatter* fosse di sfruttare la notorietà della dicitura "*Prosciutto di Parma*" al fine di commercializzare prodotti non conformi.

In un altro caso[680] – stavolta deciso dalla WIPO – avente ancora ad oggetto una denominazione di origine italiana (*i.e.* "*Gorgonzola*"), il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola aveva presentato nel 2019 un reclamo presso la WIPO contro il titolare del nome a dominio "*gorgonzola.best*". Anche in questo caso, giocoforza, il Consorzio ha sostenuto che l'uso della denominazione "*Gorgonzola*" all'interno del nome a dominio "*gorgonzola.best*" fosse ingannevole per i consumatori e costituisse una violazione sia dei marchi registrati dal Consorzio sia un violazione della Dop. Il Consorzio è infatti titolare di due marchi UE "*Gorgonzola*". Come già visto, l'art. 4(*a*) della *policy* UDRP stabilisce le condizioni che un ricorrente deve soddisfare cumulativamente per ottenere il trasferimento di un nome di dominio controverso appartenente a un terzo, e, in particolare: *a*) che il nome a dominio controverso è identico o simile al proprio marchio, *b*) che il nome a dominio è stato registrato e utilizzato dal registrante senza diritto o interesse legittimo e *c*) in mala fede. Nel caso di specie, il requisito della somiglianza tra i marchi e il nome di dominio è stato riscontrato senza alcune difficoltà dal *panel*, trattandosi, del resto, della medesima dicitura. Per quanto riguarda il requisito del legittimo interesse poi, il *panel* ha ritenuto verosimile, alla luce della "*popolarità del marchio GORGONZOLA e del formaggio italiano con lo stesso nome*"[681] che il registrante del nome a dominio controverso abbia cercato di sfruttare la chiara reputazione del nome. In virtù di ciò, la WIPO ha ordinato il trasferimento del nome a dominio "*gorgonzola.best*" al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola[682].

---

[679] Una siffatta pagina web ospita esclusivamente link sponsorizzati generalmente non correlati al contenuto tematico della pagina stessa.
[680] *WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision*, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. WhoisGuard, Inc. / John Tattersall*, Caso n. D2019-2848.
[681] *Ibidem*.
[682] *Cfr.* AREPO, *The protection of Geographical Indications on the Internet*, *cit.*

In un ulteriore caso[683], anch'esso meritevole di esame, anche se più risalente, il "*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*" (CIVC) ha presentato un reclamo contro una società (c.d. "*Saber Entreprises Incorporated*") per la titolarità e per l'impiego del nome a dominio "*champ-pagne.com*" e per la commercializzazione, attraverso questo mezzo, di un'acqua per animali domestici denominata "*Champ-pagne*". Il CIVC sosteneva, a supporto dell'azione, che l'uso del citato nome a dominio fosse una manifesta contraffazione della Dop "*Champagne*". La duplicazione della lettera "P" e la divisione del termine non alteravano, secondo il Consorzio, la fonetica della denominazione e l'indebito agganciamento alla notorietà del vino Champagne era inequivocabile. Anche in questo caso, il Tribunale si è espresso a favore del reclamante, stabilendo che l'uso del nome a dominio "*Champ-pagne.com*" fosse ingannevole e potesse danneggiare l'immagine della Dop "*Champagne*". Di conseguenza, alla società è stato ordinato di cessare ogni uso del nome a dominio *de quo*, nonché di pagare un risarcimento al CIVC, oltre al trasferimento del nome a dominio controverso[684].

[683] *Cfr.* Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 settembre 2001, *cit*. Si vedano anche gli ulteriori casi: (i) DCO2011-0026, deciso dal WIPO Mediation and Arbitration Center l'11 giugno 2011; (ii) D2016-0381, deciso il 29 aprile 2016; D2018-0168, deciso il 4 maggio 2018. Per un commento dei suddetti casi, *cfr.* M. FERRARI, *La protezione delle indicazioni geografiche nel contesto digitale*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, *cit.*, pp. 246-249.

[684] Si veda infine, da ultimo, la modifica all'art. 13 da parte del Reg. (UE) n. 2117/2021, che ha inserito il seguente paragrafo n. 4: "*Il divieto di cui al paragrafo 1* (relative, *inter alia*, alla tutela delle Dop e Igp contro i contegni usurpativi, imitativi ed evocativi *et al.*, *n.d.r.*) *si applica anche:* […] b) *ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.*

3.1.4 *Casistica ICQRF e tutela penale*

Il settore agroalimentare italiano ha mostrato una forte resilienza all'emergenza epidemiologica grazie anche all'export del *Made in Italy* che, con circa 61 miliardi di euro, ha segnato – nell'anno 2022 – il suo record storico[685]. Detto *target* è stato possibile grazie alla qualità dei prodotti agroalimentari italiani ma anche ad un sistema di controllo nazionale capillare in cui l'attività del c.d. ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari)[686] garantisce la qualità e la sicurezza dei prodotti e la leale concorrenza sul mercato, confermando il posizionamento dell'Ispettorato tra le principali Autorità antifrode nel *food* a livello mondiale[687].

L'Ispettorato è infatti tra le Autorità pubbliche che eseguono più controlli antifrode al mondo, in particolare per vino e olio d'oliva[688]. È competente a irrogare sanzioni per le violazioni amministrative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, produzioni a denominazione d'origine e indicazioni geografiche protette (Dop e Igp), vino e prodotti vitivinicoli, produzioni da agricoltura biologica, organismi geneticamente modificati, sementi e materie prime per mangimi[689].

---

685 La c.d. "*Dop economy*" ha registrato nel 2022 la sua *acmè*, sfondando il tetto dei 20 miliardi di euro di fatturato, in crescita del 6,4% rispetto all'anno precedente. Di questi 20 miliardi, 8,85 vengono dalle Dop e Igp agricole, mentre 11,3 dal settore vitivinicolo. La Dop economy rappresenta ben 195.000 imprese, 296 Consorzi di tutela, e dà occupazione a 580.000 persone. *Cfr.* M. CAPPELLINI, *Dop economy a quota 20 miliardi: il made in Italy di qualità è sempre più forte*, in *Il Sole 24 Ore*, 2023.

686 Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – è uno dei maggiori organismi europei di controllo dell'agroalimentare. L'ICQRF ha 29 uffici sul territorio italiano. Tra i suoi compiti a livello nazionale ci sono: a) prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura; b) vigilanza sulle produzioni di qualità registrata (Dop, Igp, Bio, *et al.*); c) contrasto all'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e sanzioni per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali. A livello europeo e mondiale, l'ICQRF è Autorità *ex officio*, in attuazione dell'art. 13, par. 3, Reg. (UE) n. 1151/2012 e autorità di coordinamento sul vino e difende il "*Made in Italy*" di qualità in tutti i paesi europei, contrastando le contraffazioni al di fuori dei confini UE. L'ICQRF svolge anche controlli sul web per la tutela delle produzioni di qualità italiane stringendo accordi con i principali *players* mondiali *dell'e-commerce*. Con 6 laboratori, tutti accreditati UE, l'ICQRF svolge controlli analitici su migliaia di prodotti all'anno.

687 Nel 2021 i controlli antifrode sono stati 61.756, di cui 49.511 ispettivi e 12.245 analitici. Gli operatori verificati sono stati 33.404 e i prodotti controllati 62.316. Le irregolarità hanno riguardato il 15,9% degli operatori, l'11,6% dei prodotti, mentre il 9,0% dei campioni analizzati sono risultati irregolari, 186 le notizie di reato e 4.699 le contestazioni amministrative. Ad esse si aggiungono 4.954 diffide emesse nei confronti degli operatori; circa 5,5 milioni di kg di merce sequestrata per un valore dei sequestri di oltre 9,1 milioni di euro; 955 gli interventi fuori dei confini nazionali e sul web a tutela delle indicazioni geografiche. I controlli hanno riguardato per oltre il 90% i prodotti alimentari e per circa il 10% i mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari). Con riferimento ai singoli comparti agroalimentari, 19.628 controlli hanno interessato il settore vitivinicolo, 9.324 l'oleario, 6.137 il lattiero caseario, 3.758 l'ortofrutta, 3.411 i cereali e derivati, 3.167 il settore della carne, 2.626 le conserve vegetali, 1.996 le bevande spiritose, 1.589 il miele, 532 le uova, 346 le sostanze zuccherine e 3.370 altri settori. I controlli, ispettivi e analitici, sui mezzi tecnici in agricoltura sono stati nel complesso 5.872 (dati del Report ICQRF 2021).

688 In tema di segni riferiti all'olio di oliva, il D.lgs. n. 103/2016, recante "*Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti*", indica norme specifiche volte a sanzionare la c.d. pratica del "*country sounding*".

689 Tra i molteplici interventi a tutela delle IG italiane effettuati dall'Ispettorato, si segnalano quelli riferiti alla tutela: del Parmigiano Reggiano in caso di formaggi etichettati "*Parmesan*", "*Parmesan vegan cheese*", "*Parmigianino*", "*Parmi*", "*Reggiano*" e "*Reggianito*"; dell'Asiago e del Grana Padano per la commercializzazione di formaggi etichettati "*Asjago*" e "*La Grana*"; del prosciutto San Daniele, avverso "*San Daniele ham*", "*Parma ham*"; dell'olio extravergine di oliva, avverso "*Tuscan EvO*" con il *claim* "*made using 100% tuscan olives*", "*Ligurian Taggiasca*" EvO e "*Sardinian" EvO*"; del vino "*Montecino*", "*Barolla*", "*Italian Barolom*", "*Chanti*", "*Brunello Style*", "*Amarone Type*", "*Montepuliciano*", "*Italian Valpola*", il "*Prosecco Brasiliano*", il "*Progrigio*", il "*Rosecco*".

Il D.lgs. dell'8 novembre 2021, n. 198, ha designato l'Ispettorato quale Autorità nazionale di contrasto in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, e lo ha investito del potere di irrogare le relative sanzioni amministrative.

In qualità di *Food Fraud Point* tra Italia e UE, nel corso del 2021, l'ICQRF si è occupato di segnalazioni concernenti le indicazioni geografiche italiane e altri prodotti etichettati e pubblicizzati mediante nomi, indicazioni e immagini evocanti nei consumatori un'origine italiana (c.d. *italian sounding*), fornendo in tal modo il proprio contributo alla tutela del patrimonio culturale europeo e alla protezione dei consumatori da eventuali contegni decettivi. L'Ispettorato riveste inoltre un ruolo importante nella gestione delle grandi banche dati agroalimentari: tra queste, i registri telematici per la movimentazione di vino e olio, che sono uno strumento in grado di garantire una tracciabilità puntuale delle filiere a livello nazionale e internazionale.

L'Ispettorato rende pubblici, periodicamente, i dati del vino e dell'olio italiano in giacenza negli stabilimenti enologici e oleari italiani, pubblicando sul sito Web del MIPAAF i Report "*Cantina Italia*" e "*Frantoio Italia*". Il Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI), nel quale confluiscono automaticamente anche i dati della "*Banca dati Vigilanza*" – la base condivisa tra Ispettorato e altre Autorità competenti (Regioni e Province autonome) – ha consentito all'Ispettorato di ottimizzare l'attività ispettiva evitando la sovrapposizione di controlli sulle imprese agricole. Ricordiamo a tal proposito che l'Ispettorato sta utilizzando un approccio più rigido rispetto al passato nell'interpretazione del concetto di evocazione delle Dop e Igp.

In caso di violazioni degli obblighi di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 1169/2011, concernenti l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza, l'ICQRF può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria. L'art. 13 del D.lgs. n. 231/2017, infatti, prevede che "*1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. 2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro*".

L'art. 3 del D.lgs. n. 231/2017 si occupa, invece, della violazione dell'art. 7 del Reg (UE) n. 1169/2011[690]: "*Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre*

[690] Di seguito il testo dell'articolo: "1. *Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare*: a) *per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione*; b) *attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede*; c) *suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive*; d) *suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente*. 2. L*e informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore*. 3. *Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia*

disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare[691] *l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro*".

L'ICQRF è stato individuato (ex art. 16 del D.m. 14 ottobre 2013) quale Autorità competente nazionale allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) n. 1151/2012 (c.d. tutela *ex Officio*). Con decreto del Capo dell'Ispettorato prot. n. 418 del 18 marzo 2014[692] è stata istituita, appositamente, l'"*Unità tutela ex officio*".

Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/17, oltre che di rango amministrativo, sono anche di natura penale. Il Codice penale, in particolare, dedica numerosi articoli alla salvaguardia della salute dei consumatori nel rispetto della genuinità degli alimenti e della loro salubrità. Si vedano, in particolare:

a) art. 442 C.p., "*Vendita di sostanze alimentari contraffatte*"[693];

b) art. 444 C.p., "*Vendita di sostanze alimentari nocive*"[694];

c) art. 515 C.p., "*Frode in commercio*", con annessa aggravante di cui all'art. 517-bis[695];

d) art. 516 C.p., "*Vendita di sostanze alimentari non genuine*"[696];

e) art. 517 C.p., "*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*"[697];

f) art. 517-quater C.p., "*Contraffazione DO/IG prodotti alimentari*"[698].

---

di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) *alla pubblicità*; b) *alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti*".

691 Si noti un *caveat*: mediante questo articolo risulta sanzionabile il c.d. "*operatore del settore alimentare*", quindi anche il distributore. L'articolo in precedenza menzionato si riferisce, invece, al c.d. "*responsabile delle informazioni*.". Infatti, il Reg. (UE) n. 1169/2011 stabilisce che anche l'esposizione di un prodotto e il contesto possono indurre in errore. *Cfr.* B. MORANA, *Il ruolo dell'ICQRF nella tutela delle Denominazioni di Origine*, atti del Convegno di Trento, 2023.

692 Modificato da ultimo con decreto n. 1840 del 15 dicembre 2014.

693 Art. 442 C.p.: "*Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli*".

694 Art. 444 C.p.: "*Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve*".

695 Art. 515 c.p.: "*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103*". Art. 517-*bis* c.p.: "*Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso*".

696 Art. 516 C.p.: "*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032*".

697 Art. 517 C.p.: "*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro*".

698 Art. 517-*quater* C.p.: "*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti*

Secondo la giurisprudenza più recente, sarebbe possibile sostenere l'estensione della garanzia penalistica non solo all'indicazione Dop o Igp in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto *etc.*, costituenti contenuto minimo del disciplinare) [699]; ne deriverebbe che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione (totale o parziale) del segno Dop o Igp, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione[700].

Ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, art. 25-bis.1[701] ("*Delitti contro l'industria e il commercio*"), i delitti di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* sono inseriti quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, che prevede, in caso di accertamento della responsabilità, l'applicazione nei confronti dell'impresa di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[702].

con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". L'art. 517-*quater* c.p. non richiede, inoltre, che l'origine del prodotto sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ai sensi della normativa nazionale e, pertanto, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, l'eventuale contraffazione di un marchio collettivo può comportare il concorso tra il delitto di cui all'art. 517-*quater* c.p. e quelli di contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473, 474 c.p.). La fattispecie dell'art. 517-*quater* c.p. fornisce una tutela più ampia di quella riconducibile all'art. 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*), figura delittuosa che punisce la messa in circolazione di prodotti con segni distintivi ingannevoli, in quanto non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee a ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati a utilizzare le predette indicazioni o denominazioni.

[699] T. GENTILINI, *DOP e IGP tra protezione (amministrativa) e tutela penale*, consultabile in *https://avvocatogentilini.it/dop-e-igp-tra-protezione-amministrativa-e-tutela-penale,* 2020.

[700] Cass. Pen. del 10 ottobre 2019, n. 49889.

[701] Inserito dall'art. 15, co. 7, lett. b), della l. 23 luglio 2009, n. 99.

[702] Il meccanismo delle quote previsto dal D.lgs. n. 231 del 2001 è delineato all'art. 11, che stabilisce il sistema di sanzioni pecuniarie per le società e gli enti. Queste sanzioni sono calcolate in "*quote*", dove ogni quota ha un valore minimo di 258 euro e un massimo di 1.549 euro. Il numero totale di quote è determinato in base alla gravità del reato, alle condizioni economiche dell'ente e ad altri fattori rilevanti, consentendo così una flessibilità nella quantificazione delle sanzioni. Questo sistema mira a proporre sanzioni proporzionali all'entità del reato e alla capacità economica dell'ente responsabile.

3.2 La protezione euro-unitaria

3.2.1 *I prodromi: la PAC*

L'agricoltura ha svolto un ruolo propulsivo e unificante nella costruzione dell'Europa comunitaria[703], contribuendo allo sviluppo di un disegno unitario di mercato e politico[704]. Certamente in tale percorso ha contribuito in maniera preponderante l'agricoltura stessa che è andata ben oltre la "*mera*" funzione di produzione di derrate alimentari, avendo assunto un ruolo fondamentale nei riguardi del paesaggio, dell'ambiente, della coesione sociale e delle espressioni e manifestazioni culturali non esclusivamente del mondo rurale[705].

La politica agricola comune (PAC) è stata chiamata da sempre a fornire una spinta propositiva alle politiche agricole e al diritto agrario quali prototipi di scelte politiche e figure giuridiche[706] assunte progressivamente a livello comunitario, verso un disegno unitario, prima di mercato, poi politico[707]. La PAC resta storicamente la prima politica integrata a livello europeo e, per il ruolo svolto nello sviluppo del settore primario, uno dei cementi più solidi della costruzione europea[708].

Il Trattato istitutivo dell'Unione dedica al settore agricolo solamente 7 articoli (titolo III: artt. 38-44 TFUE, artt. 32-38 CE) dei circa 360 che lo compongono[709]. Nondimeno, certa dottrina ha affermato che la PAC resta saldamente la principale politica a livello europeo tenendo conto che la sua importanza non risiede soltanto nella mole dell'*acquis* agricolo, ma anche e soprattutto sull'evoluzione del diritto comunitario in generale, tanto dal punto di vista sostanziale e formale quanto da quello istituzionale[710].

La PAC, come pensata dagli autori del Trattato di Roma, si basa su un trasferimento di competenze molto vaste, accompagnata da un ampio potere discrezionale delle istituzioni[711] nell'utilizzare tutte le misure necessarie all'organizzazione comune del mercato e al raggiungimento dei suoi obiettivi, che sono rimasti pressoché invariati dal 1957, grazie anche alla loro flessibilità. I principi della PAC trovano le loro basi nel Trattato o nel diritto derivato e dal 1962 hanno contribuito alla creazione del

---

703 F. ADORNATO, *Lo sviluppo rurale paradigma dell'Europa comunitaria*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare Liber Amicorum Alberto Germanò,* II, 2016, p. 1038.

704 In tal senso occorre ricordare i Regolamenti del 1° aprile 1962 sulle organizzazioni comuni di mercato (Ocm) dei cereali, dei prodotti ortofrutticoli, delle carni suine, delle uova e del pollame, che erano finalizzate a realizzare un mercato aperto e libero all'interno del territorio comunitario.

705 F. ADORNATO, *Lo sviluppo rurale paradigma dell'europa comunitaria*, *cit*, p. 1040.

706 F. ADORNATO*, Agricoltura, Politiche agricole e Istituzioni comunitarie nel trattato di Lisbona: un equilibrio mobile, cit.,* p. 261.

707 In merito si sottolinea il significato politico che ha avuto l'agricoltura all'interno dei Programmi integrati mediterranei (PIM), nell'allargamento dell'orizzonte europeo a Grecia, Spagna e Portogallo, di cui al Reg. (CEE) n. 2088/85.

708 D. BIANCHI, *I principi della politica agricola comune: dei principi in via di estinzione*? in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber Amicorum Alberto Germanò*, 2016.

709 La sua istituzione costituiva uno dei compiti enumerati all'art. 3 lett. e) del Trattato di Roma, ma senza darne una definizione. Il Trattato di Lisbona ha rivisto tale formulazione nell'ambito dell'Unione nei due trattati: dell'Unione europea (TUE) e sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il passaggio della PAC tra le competenze concorrenti implica l'applicazione del principio di sussidiarietà.

710 In merito, *cfr.* A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, *Diritto agrario comunitario*, 2006, p. 496.

711 D. BIANCHI, *I principi della politica agricola comune: dei principi in via di estinzione*?, *cit.,* p. 1011.

Mercato comune agricolo; tali principi sono di natura maggiormente politica che giuridica: ci riferiamo essenzialmente ai principi dell'unità del mercato, della preferenza comunitaria, della solidarietà finanziaria e della specificità.

Il settore agricolo ha una sua "*fragilità*" che lo differenzia dagli altri settori economici e in quanto tale necessita di una protezione maggiore. Come si legge nel Trattato "*l'attività agricola ha un carattere particolare che deriva dalla struttura agricola sociale e dalle disparità strutturale e naturale tra le diverse regioni agricole. Ciò comporta la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti e il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia*"[712], anche se progressivamente l'agricoltura è stata ricondotta sullo stesso piano di altre politiche o prodotti non agricoli, come avremo modo di vedere in seguito, ridimensionando la portata generale della PAC, e arrivando a "*cancellare*", di fatto, i principi di preferenza comunitaria e di solidarietà[713], che non rivestono più elementi di attualità e si sono diluiti nei più ampi e nuovi principi della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile[714].

Tentiamo di approfondire dunque le connessioni tra ambito agricolo e altri settori nei rapporti tra Comunità e Paesi membri[715]. A livello italiano, certamente, abbiamo una pluralità di sistemi che differenziano l'ambiente rurale. Già al tempo dell'unificazione del Regno d'Italia, l'agricoltura italiana presentava forti differenziazioni dal punto di vista produttivo e ambientale[716], con zone di agricoltura evoluta contrapposte a zone totalmente incolte. La nascita della Comunità economica europea, nel 1958, trovò un'Italia ancorata a strumenti di coltivazione e governo dei terreni vetusti: l'attività di coltivazione era infatti svolta sotto forma di bracciantato e di mezzadria[717]. Benché grazie a tale gestione della terra, certamente non sviluppata in senso moderno, ma che lasciava al mezzadro la responsabilità dei fattori produttivi e lo remunerava in proporzione al raccolto, si debba lo sviluppo di una radicata cultura imprenditoriale[718], occorre sottolineare che queste piccole imprese a conduzione familiare – diffuse in

---

712 Art. 39 par. 2 lett. *a*), TFUE.

713 In merito si veda la sentenza del 14 luglio 1994, in causa C-353/92, *Repubblica ellenica c. Consiglio*, in cui la Corte afferma che "*il principio della preferenza comunitaria, sebbene rappresenti un elemento che le istituzioni comunitarie possono prendere in considerazione nell'ambito della politica agricola comune, può pesare sulle loro decisioni soltanto dopo che siano state valutati tutti i fattori economici che influenzano il commercio mondiale. Tale preferenza non ha in alcun caso il carattere di un presupposto legale, la cui violazione comporti l'illegittimità del provvedimento considerato*".

714 *Cfr.* D. BIANCHI, *I principi della politica agricola comune: dei principi in via di estinzione*? *cit*., p. 1033.

715 È stato osservato come il sistema alimentare sia in parte modellato su un "*preesistente ambiente che aveva visto stratificarsi scelte produttive, costumi alimentari, tecniche di lavorazione e di trasformazione di diverse prescienze culturali* […]". Così A. JANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, II ed., 2003, pp. 304-305, 2001. Necessita pertanto di una *governance* che sappia dare risposte articolate sia all'interno della Ue sia nei rapporti tra Ue e gli altri paesi sui mercati internazionali. *Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale europeo, Libro verde sulla coesione territoriale. Fare della diversità territoriale un punto di forza*, COM (2008), 616 def. Si riporta il punto di vista di parte della dottrina, secondo cui "*all'interno dell'Unione europea, il rapporto tra centro e periferia, tra realtà sovranazionale e ordinamenti nazionali, tra strutture di governo comunitarie e quelle nazionali si presenta pur sempre pluralistico e non certo univoco e non certo piramidale*". A. JANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura*, *cit.* p. 50.

716 *V*. in particolare la celebre "*Inchiesta agraria*" coordinata da Stefano Jacini, senatore del Regno d'Italia, e avviata nel 1877, la quale analizzò la situazione della proprietà fondiaria, le colture del territorio italiano e i metodi di coltivazione.

717 In merito P. BORGHI, *Gli sviluppi dell'agricoltura italiana nel contesto europeo e mondiale*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber Amicorum Alberto Germanò*, II, 2016.

718 P. BORGHI, *Gli sviluppi dell'agricoltura italiana nel contesto europeo e mondiale*, *cit.*, p. 984.

tutta Europa – avevano una debolezza contrattuale nei confronti delle imprese di trasformazione, tanto che la storica Direttiva (CEE) n. 159/72[719], nei considerando iniziali, affermava che "*la struttura agraria è caratterizzata nella Comunità da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di assicurare un equo reddito e condizioni di vita comparabili a quelle delle altre professioni che, inoltre, aumenta in modo permanente il divario tra il reddito delle aziende che per la loro situazione strutturale sono in grado di adeguarsi allo sviluppo economico e reddito delle altre aziende*". A questo problema sin dalle origini della CEE, il Legislatore europeo ha messo mano come ad una delle priorità della PAC[720].

Per comprendere i presupposti di base[721] sui quali si è andata progressivamente strutturando tale politica, occorre risalire al 1957 quando i sei Paesi fondatori della CE[722] firmarono il Trattato di Roma e introdussero (nella parte seconda, relativa ai fondamenti della Comunità), sotto il titolo "*Agricoltura*", il celebre articolo 39[723], sugli obiettivi della politica agricola.

Dopo la devastazione della Seconda guerra mondiale e la diminuzione drastica dei livelli di produzione di cibo[724], l'Europa iniziò a pensare a un approccio comune all'agricoltura in quanto nell'economia europea del dopoguerra il settore agricolo, pur svolgendo un ruolo significativo, era caratterizzato *in primis* da una scarsa produzione alimentare, da un reddito degli agricoltori molto inferiore a quello degli altri settori e da politiche nazionali non armonizzate[725].

Preme ricordare che già prima del Trattato di Roma i paesi firmatari avevano intrapreso iniziative a sostegno della produzione agricola, agendo soprattutto nell'influenzare i prezzi, tenendoli garantiti per la maggior parte della produzione e nel tassare prodotti agricoli provenienti dall'estero[726]. A seguito della creazione della CECA[727], in seno al Consiglio d'Europa iniziarono i negoziati per la creazione di un organismo parallelo nel settore agricolo (il cosiddetto "*Green pool*"[728]), particolarmente voluto dalla Francia. Dopo varie proposte, tutte scartate, spettò al Trattato di Roma istituire una politica agricola comune europea, che per le ragioni poc'anzi descritte, consentì la nascita dei primi strumenti normativi europei di

---

[719] Direttiva (CEE) n. 159/72, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, consultabile in *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31972L0159*.

[720] R. FANFANI, *Lo sviluppo della politica agricola comunitaria*, 1990.

[721] A. BANTERLE – A. OLPER, *L'evoluzione della Politica Agricola Comunitaria: il cambiamento nelle logiche di intervento*, consultabile in *https://sites.unimi.it*.

[722] Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Germania Ovest.

[723] Art 38, co. 1: "*Il mercato comune comprendere l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli*"; co. 4 "*Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una Politica Agricola Comune degli Stati membri.*"

[724] R. ACKRILL, *The Common Agricultural Policy*, 2000.

[725] L. FRANCARIO, *Forza e debolezze della Costituzione in materia agricola*, III, 2020, pp. 578-617.

[726] *V.* G. BIVONA, *Il rapporto fra agricoltura ed ambiente nelle politiche dell'Unione europea*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, pp. 417 e *ss*.

[727] La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fu creata col Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e Robert Schuman (il cosiddetto "*Piano Schuman*" o "*Dichiarazione Schuman*" del 9 maggio 1950), del cancelliere tedesco Konrad Adenauer e del primo ministro italiano Alcide De Gasperi, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di queste due materie prime in un'Europa di sei paesi: Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. La CECA, concepita come passo iniziale di un processo federale europeo, fu l'istituzione che precorse la strada del Trattato di Roma, con il quale venne costituita la Comunità economica europea.

[728] Il *Pool verde* era composto da esperti e tecnici dei Ministeri degli esteri e dell'Agricoltura di 16 paesi che si cimentarono in studi approfonditi e lunghe trattative sull'agricoltura europea e sulla sua possibile integrazione, nell'arco degli anni '50-'54.

promozione qualitativa del mercato agricolo[729]. Con la PAC sono stati perseguiti principalmente gli obiettivi dell'art. 39 TFUE, attraverso interventi diretti sui prezzi dei prodotti agricoli, ma si è pensato anche, e soprattutto, a soddisfare la domanda alimentare della popolazione europea. Gli obiettivi propri della Pac sono, ai sensi dell'articolo richiamato: *a*) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola, come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera; *b*) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; *c*) standardizzare i mercati; *d*) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; *e*) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; *f*) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Obiettivo precipuo del Trattato era quello di realizzare un'integrazione economica e politica, attraverso la libera circolazione delle merci nei confini della Comunità con la creazione di un'Unione doganale e di un Mercato comune, protetto da tariffe doganali comuni per quanto riguarda i rapporti commerciali con Paesi terzi e la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, una politica dei trasporti comune e regole di concorrenza uniformi, un progressivo riavvicinamento della legislazione fiscale, delle politiche economiche, monetarie e sociali. I molteplici strumenti di azione previsti dal Trattato di Roma sono stati attuati con gradualità e possiamo affermare che la PAC ha rappresentato il più importante intervento economico settoriale in vigore, assorbendo la quasi totalità delle risorse del bilancio comune[730].

La legislazione comunitaria in tema di politica agricola comune si presenta oggi come una costellazione di regolamenti e direttive in cui non sempre risulta agevole muoversi, visto che il mercato comune dei prodotti agro-alimentari ha rappresentato più di due terzi dell'attività legislativa della Comunità Europea, caratterizzata da un continuo adeguamento delle regolamentazioni di base.

Dunque, muovendosi in tale groviglio, ripercorriamo le principali tappe della Pac: la prima fase, come preannunciato, si protrae per tutti gli anni '60 e i primi anni '70. In questi anni si assiste alla progressiva regolamentazione delle principali attività agricole e agli adeguamenti dei regolamenti in vigore. Sono questi gli anni in cui prende forma una politica delle strutture agricole che si sviluppa proprio con l'obiettivo di migliorare l'impatto sulle diverse regioni europee del sostegno dei prezzi.

La seconda fase si sviluppa durante gli anni '80; è un periodo ricco di cambiamenti, che hanno portato l'Europa agricola a diventare il principale esportatore dei prodotti primari.

---

[729] *V.*, in particolare, l'art. 42 del Trattato di Roma.

[730] L'agricoltura è stata una voce dominante nel budget dell'Unione europea per molti anni. Negli anni '70, ad esempio, oltre il 70% del budget dell'UE era destinato all'agricoltura. Questo dato è confermato dalle riforme della politica agricola comune, che hanno progressivamente ridotto la sua quota nel budget dell'UE: nel 1980 rappresentava più del 70% della spesa dell'UE, mentre nel 2021 era scesa a meno del 25% (comunque una percentuale assai rilevante). Dati da *agriculture.ec.europa.eu*.

La terza fase rappresenta il radicale cambiamento della politica agricola comunitaria che si è realizzato con la riforma della PAC del 1992. La politica portante dell'intera impalcatura fu individuata nella politica dei prezzi[731] e dei mercati, fissando prezzi agricoli comuni[732] validi in tutta la CE, a livelli superiori di quelli del mercato mondiale[733]. Oltre all'unicità del prezzo, fu deciso di adottare barriere doganali comuni da applicare alle frontiere esterne alla Comunità, assumendo così fin dall'inizio forti connotati protezionistici[734]. Parallelamente presero forma gli interventi di natura strutturale, varati dal Consiglio Agricolo nell'aprile del 1972, che in realtà hanno avuto da sempre un ruolo marginale. Le Organizzazioni comuni di mercato[735], basate sulla politica dei prezzi, hanno rappresentato uno strumento prezioso per la crescita del reddito del settore agricolo, nonostante siano entrate in crisi dal momento in cui la Comunità europea, da importatore di derrate alimentari, è diventata uno dei principali esportatori di prodotti primari. Una politica basata sul forte sostegno dei prezzi, oltre ad aver favorito il problema delle eccedenze e il relativo onere per il loro smaltimento, ha creato distorsioni a causa di una profonda differenziazione nel sostegno dei prezzi[736].

La crisi degli anni '80 si è manifestata attraverso il progressivo squilibrio tra la domanda e l'offerta nei comparti maggiormente sostenuti dalla PAC e in questi anni si è registrato un totale ripensamento della politica agricola comune[737]. In questo periodo, infatti, vi furono eccessi di offerta in molteplici settori

[731] La politica dei prezzi si è basata su molteplici strumenti la cui logica di fondo può essere ricondotta ai seguenti aspetti cardine: l'unicità del mercato, la preferenza comunitaria negli scambi fra i paesi membri rispetto al resto del mondo, la solidarietà finanziaria tra i Paesi membri nel sostegno e finanziamento delle azioni. *V*. R. PARDOLESI, *Politica agricola comune*, in *Foro italiano*, III, 2020, pp. 170-171.

[732] Il primo accordo relativo alla fissazione dei prezzi agricoli risale al dicembre del 1964 ed è relativo all'organizzazione del mercato dei cereali, successivamente furono varati i Regolamenti dei prodotti lattiero-caseari, poi dello zucchero, del riso, delle carni, dei semi oleosi e dell'olio di oliva. L'Organizzazione comune di mercato dei cereali nasce con il Reg. (CEE) n. 13/62 che venne perfezionato con il Reg (CEE) n. 120/67, quindi definitivamente con il Reg. (CEE) n. 2727/75.

[733] La decisione di fissare i prezzi interni dei prodotti agricoli su un livello superiore a quelli presenti sul mercato mondiale scaturì da un braccio di ferro fra gli agricoltori olandesi, che propendevano per prezzi bassi e aiuti al reddito basati su interventi strutturali, e gli agricoltori tedeschi, che indicavano nell'elevato sostegno dei prezzi lo strumento più adatto per garantire i redditi del settore.

[734] I primi indirizzi tecnici della futura Pac furono definiti in concreto alla "*Conferenza dell'Agricoltura*" di Stresa, nel luglio 1958, dove ha preso forma il concetto di armonizzazione dei prezzi agricoli tra i Paesi membri.

[735] Le spese relative all'attuazione delle Organizzazioni comuni di mercato furono finanziate dalla sezione garanzia del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola), istituito con il Reg. (CEE) n. 25/62, che ha rappresentato la più importante voce del bilancio comunitario, con una disponibilità di 4,7 miliardi nel 1975 a oltre 30 miliardi nel 1990.

[736] Il principio della preferenza comunitaria, che favorisce l'utilizzo dell'industria alimentare del prodotto comunitario e lo smaltimento dei surplus produttivi sul mercato mondiale a spese del bilancio CE, è stato applicato ai prodotti più garantiti. La gran parte dei prodotti mediterranei hanno ricevuto una protezione minima se paragonata alle tipiche colture continentali. Tutto ciò ha determinato una scarsa penetrazione dei prodotti mediterranei nei paesi membri. *V*., a tale riguardo, A. JANNARELLI, *Mercato e concorrenza nella nuova PAC: un cantiere aperto su un futuro incerto*, in *Rivista di diritto agrario*, IV, 2021, pp. 453-504.

[737] In merito *v.* F. ADORNATO – P. LATTANZI – I. TRAPÉ, *Le misure agroambientali*, in *Trattato di diritto agrario*, (*a cura di*) L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, 2011.

regolamentati dalla PAC, a fronte di una forte diminuzione del reddito agricolo, nonostante le spese del FEOGA[738] in costante aumento[739].

In seguito ai fattori di crisi a cui si è doverosamente, anche se brevemente accennato, le istituzioni comunitarie posero le basi per ristrutturare progressivamente la politica agraria. Gli strumenti e le nuove basi furono delineati attraverso la pubblicazione di due fondamentali documenti[740] con la volontà di introdurre nei settori più in crisi dei limiti finanziari e/o quantitativi di garanzia, tali che le produzioni agricole non fossero più garantite illimitatamente, ma sottoposte a limitazioni. I nuovi orientamenti che emergono dai cambiamenti posti in essere costituiscono il presupposto per un esame a lungo termine della politica agricola comune, preannunciato nel celebre Libro Verde[741] "*Prospettive per la politica agricola comune*", che contiene i concetti e le prospettive di indirizzo per rilevanti riforme.

Il processo di integrazione degli obiettivi ambientali nella politica agricola ha inizio negli anni '80[742] e ha assunto un ruolo crescente nella evoluzione della PAC. Con il Reg. (CE) n. 1760/1987[743] si è previsto un rafforzamento del regime di aiuti a favore di pratiche di produzione ecocompatibili, indirizzando le politiche verso la tutela dell'ambiente e del paesaggio[744]. L'anno 1987 è particolarmente significativo con l'Atto unico europeo[745], in cui si attua la riforma dei fondi strutturali, la quale "*rende evidente il disegno di una politica comunitaria rivolta a risolvere le disparità esistenti tra le varie regioni dell'Europa,*

[738] Il Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia Agricola (FEOGA) è stato un meccanismo finanziario essenziale dell'Unione europea, istituito per supportare la politica agricola comune. Il FEOGA aveva due componenti principali: la Sezione di Garanzia, che si occupava di stabilizzare i mercati agricoli e garantire redditi equi agli agricoltori, e la Sezione di Orientamento, focalizzata sullo sviluppo rurale e la modernizzazione agricola. Nel 2007, il FEOGA è stato sostituito dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) nell'ambito delle riforme della PAC. Questi nuovi strumenti hanno continuato a sostenere l'agricoltura europea, riflettendo un rinnovato impegno verso una maggiore sostenibilità e efficienza. Per una trattazione approfondita del FEOGA e delle sue evoluzioni, *cfr.* F. DE FILIPPIS, *Il Futuro della politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario pluriennale*, in *Centro studi sul Federalismo*, 2018.

[739] Su questi aspetti *v.* S. MARCHISIO, *Il dibattito sulla riforma della politica agricola comune,* in *Nuovo diritto agrario*, 1981; A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di Diritto Privato UE*, 2006, pp. 101 e *ss.*

[740] I due documenti a cui si fa riferimento avevano per titolo: *Nuovi sviluppi delle politiche comuni* [Com.(81)300], anche denominato "*Rapporto Thorn*", e *Nuovi orientamenti per lo sviluppo della Pac* [Com.(83)380].

[741] Com[85(330)]. A tale documento seguì alla fine del 1985 il Com[(85)750], detto anche *Libro Bianco*, che completava le linee programmatiche del *Libro Verde* anche alla luce delle relative consultazioni effettuate tra la Commissione, il Consiglio Agricolo e il Parlamento Europeo.

[742] S. MANSERVISI, *Profili della connessione fra agricoltura e territorio,* in *I diritti della Terra e del Mercato agroalimentare*, *Liber Amicorum A. GERMANÒ*, 2016.

[743] Reg. (CEE) n. 1760/1987, che modifica i Reg. (CEE) n. 355/1977, 1360/1978, 270/1979 e 797/1985 per quanto concerne le strutture agrarie e l'adeguamento dell'agricoltura alla nuova situazione dei mercati, nonché il mantenimento dello spazio rurale.

[744] *V.* F. ADORNATO – P. LATTANZI – I. TRAPÈ, *Le misure agroambientali*, *cit.* Qui si incominciano a scorgere i prodromi della rivoluzione copernicana che porterà a preferire la qualità agroalimentare piuttosto che la quantità. La riforma del 1985 è stata più volte rimaneggiata, inserendo elementi volti alla conservazione dell'ambiente e della presenza umana, riconoscendo all'agricoltura quel ruolo di multifunzionalità confermato poi dal Reg. (CE) n. 1257/99, in cui si finanziavano attività non agricole svolte in azienda.

[745] L'Atto unico europeo è il trattato che ha emendato i trattati di Roma del 1957 con cui è stata istituita la Comunità economica europea. È stato firmato il 17 febbraio 1986 a Città di Lussemburgo ed è entrato in vigore il 1º luglio 1987.

mediante interventi capaci di contribuire allo sviluppo dell'intero tessuto sociale della zona e quindi ove si tratti di territori prevalentemente agricoli, di quello che è ormai chiamato spazio rurale"[746].

Nel giugno 1988 viene adottato il primo regolamento di riforma dei fondi strutturali, seguito a luglio dalla Comunicazione intitolata "*Il futuro del mondo rurale*"[747] e a dicembre da quattro regolamenti che coordinano gli interventi dei fondi relativi[748] con l'obiettivo di base di ridurre la cronica arretratezza delle regioni più povere, così come previsto dall'Atto Unico. Nonostante il nuovo corso della PAC disegnato negli anni ottanta abbia sicuramente avuto un ruolo importante sulle linee generali rendendole più attinenti alle necessità di bilancio e al controllo delle eccedenze, bisogna arrivare alla riforma del 1992 perché le misure agroambientali diventino il nucleo della strategia ambientale seguita dalla Comunità nell'ambito della PAC, secondo quanto previsto dal Trattato di Maastricht (1992), che individua nell'agricoltura uno dei settori primari; nello stesso anno, al Vertice mondiale sull'ambiente di Rio viene raggiunto un accordo sul concetto di sviluppo sostenibile e vengono adottate una serie di dichiarazioni e convenzioni in materia di agricoltura e silvicoltura. La riforma della PAC – la c.d. Riforma McSharry[749] – è una vera revisione della politica agraria precedente, in quanto il cardine dell'intero sistema si incentra sul mutamento del sostegno ai produttori di cereali, di semi oleosi e di piante proteiche, nel senso della separazione tra sostegno al reddito e prezzi dei prodotti[750].

A questi aspetti principali vengono affiancate, inoltre, misure di accompagnamento, finalizzate all'ambiente, al prepensionamento, mobilità fondiaria e indennità dirette agli agricoltori[751]; nello specifico, conseguentemente alla riforma, con il Reg. (CEE) n. 2078/1992 viene introdotta una specifica disciplina nelle misure agroambientali. Dopo circa 15 mesi di trattative dalla pubblicazione del "*Documento Mc*

---

[746] A fianco della politica destinata alle singole strutture produttive viene così avviata una politica regionale, diretta al superamento dei ritardi strutturali che caratterizzavano (e ancora caratterizzano) alcune aree geografiche della Comunità, con il fine di assicurare il riequilibrio delle regioni meno favorite. Sul punto *v.* A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, *Diritto agrario*, *cit*., pp. 93 e *ss.*

[747] COM (88) 501 def. del 29 luglio 1988.

[748] Il primo Regolamento citato è il Reg. (CEE) n. 2052/88, seguito a dicembre dello stesso anno dai Regg. (CE) 4252-53-54-55-56/88.

[749] La Riforma della Pac, [Com. (91) 100], pubblicata il 1° febbraio 1991 dalla Commissione CE, era stata preceduta da alcuni significativi documenti programmatici, quali quelli del giugno 1991 "*Evoluzione e avvenire della Pac*", Comunicazione della Commissione, COM (91) 100, ed "*Evoluzione e avvenire della Pac – proposte della Commissione*", Comunicazione della Commissione, COM (91) 258.

[750] I prezzi di intervento delle suddette *commodities* subiscono una sensibile riduzione, mentre i cc.dd. pagamenti compensativi per ettaro, erogati ai produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche, sono riconosciuti solo a coloro che aderiscono alla messa a riposo di parte del rispettivo terreno in misura proporzionale a quello destinato alle dette colture, attuando così il concetto di disaccoppiamento (*decoupling*) delle politiche di reddito dalle politiche di prezzo, introducendo erogazioni dirette finalizzate a garantire un certo reddito ai produttori, con l'intento preciso della Commissione di indirizzare la nuova politica agricola verso il mercato, eliminando le sovvenzioni all'esportazione che, oltre ai costi sempre meno sostenibili, falsano le reali opportunità della produzione. *V*., diffusamente, L. COSTATO, *Il piano MacSharry per la riforma della politica agricola comune*, in *Rivista di diritto agrario*, 1991, I, pp. 227 e *ss.*; ID., *La politica agricola comune nel 1992*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, I, pp. 84 e *ss*.; ID., *Le peculiarità del regime introdotto nel 1992 per il grano duro, i semi oleosi e le piante proteiche*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 2003, p. 767.

[751] Oltre alla Riforma, si segnala il Reg. (CEE) n. 2080/1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e il Reg. (CEE) 2079/1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura. A tale riguardo, *v.* L. COSTATO, *Norme ambientali d'accompagnamento alla riforma della Pac e regolamento sul prepensionamento in agricoltura*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente,* 1992, pp. 587 e *ss.*

Sharry", tra il 18 e il 21 maggio 1992 il Consiglio Agricolo della CE ha varato la nuova PAC sulla base di un accordo politico seguito, nel mese di giugno, dall'emanazione dei principali testi normativi[752]. Il complesso quadro legislativo introdotto con la nuova PAC si era proposto di raggiungere il mantenimento di un elevato numero di agricoltori per salvaguardare il modello europeo di agricoltura familiare, il conseguimento di una maggiore competitività internazionale, la risoluzione dell'oneroso problema delle eccedenze di produzione e la riduzione delle controversie sul protezionismo agricolo in ambito Gatt[753].

Nel novembre 1992, USA e CEE, riuniti a *Blair House* trovarono una storica intesa sui contenuti su cui si sarebbe dovuto basare l'accordo agricolo nella futura Organizzazione Mondiale del Commercio. In particolare, dopo la caduta del muro di Berlino, produrre in eccedenza rispetto alla propria domanda interna aveva perso la sua valenza politica[754], mentre esisteva il rischio che l'aumento continuo della produzione nelle economie occidentali invadesse il mercato mondiale con quantitativi enormi a basso prezzo. Nell'accordo fu pertanto previsto il disaccoppiamento degli aiuti e la necessità di ridurre le sovvenzioni alle esportazioni, convertendo in dazi le misure tariffarie non esistenti.

Ed è nell'ottica della nuova PAC che l'allora Comunità economica europea emanò il Reg. (CEE) n. 2081/1992, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*. A partire da questa norma, detti prodotti (*rectius* le indicazioni utilizzate per contrassegnare determinati prodotti) beneficiano di un sistema volontario di protezione che conferisce ai produttori interessati la possibilità di proteggere determinate denominazioni attraverso la loro registrazione.

La volontà degli operatori di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha portato, fino ad oggi, alla registrazione di oltre 3540 denominazioni d'origine e indicazioni geografiche[755] a livello europeo, e ciò dimostra quanto detto regime volontario abbia incontrato un'accoglienza favorevole all'interno dei confini dell'Unione europea[756].

---

[752] L'accordo del 1992 introduce la riforma della Pac nei settori seminativi (cereali, oleaginose e proteaginose, carni bovine, produzioni ovi-caprine e tabacco, rimanendo in linea con le proposte di riforma del 1991.

[753] Il *General Agreement on Tariffs and Trade* (Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio), conosciuto come GATT, è un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra da 23 paesi ed entrato in vigore nel gennaio 1948, che impegnò i partecipanti a ridurre i dazi del 50% del volume del commercio mondiale e a stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. Con riferimento alle disposizioni del GATT 1947, *v.* E. ROOK BASILE, *Sul commercio internazionale dei prodotti agricoli: problemi giuridici tra regole GATT e politica agricola comune,* in *Diritto dell'Agricoltura*, 1993, pp. 51 e *ss.*

[754] Dopo la caduta del muro di Berlino non vi era più la necessità, per USA ed Europa da un lato e per l'URSS dall'altro, di sostenere sul piano alimentare i propri alleati del secondo o terzo mondo.

[755] Precisamente n. 3546, come risulta dal Registro UE eAmbrosia, consultato in data 24 agosto 2023.

[756] La definizione di un simbolo comunitario comune, inoltre, ha ulteriormente favorito il riconoscimento da parte dei consumatori del regime comunitario di protezione delle denominazioni. Nondimeno, non può non rivelarsi come, tuttora, il logo della Dop o della Igp goda di una scarsa riconoscibilità anche all'interno del Mercato Unico, come dimostrano alcune *surveys* condotte sui consumatori europei. *Cfr.*, *ex plurimis*, A. GOUDIS – D. SKURAS, *Consumers' awareness of the EU's protected designations of origin logo*, in *British Food Journal*, 123, XIII, 2021, pp. 1-18.

Il 15 aprile 1994 fu poi firmato il Trattato di Marrakech[757], istitutivo della WTO[758], il quale fu seguito, pochi mesi dopo, dall'adeguamento della PAC agli obblighi da esso nascenti in capo all'Unione. Col Reg. (CE) n. 3209/94 furono poi dettate norme in tema di certificati all'importazione e all'esportazione, di trasformazione dei prelievi, di restituzione all'esportazione, *etc.*[759].

Nel 1999 la Commissione, nella sua comunicazione "*Orientamenti per un'agricoltura sostenibile*"[760], mette in luce l'importanza dell'agricoltura per l'ambiente e una strategia volta all'integrazione delle tematiche ambientali nella PAC, mettendo in rilievo che "*due sono gli aspetti sostanziali: l'integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la PAC e lo sviluppo di pratiche agricole che consentano di conservare l'ambiente e salvaguardare le zone rurali*". La prima grande riforma della PAC si ebbe nel 2003[761], quando non solo l'imperativo di disaccoppiare gli aiuti prescindendo dalla produzione attuale divenne quasi totale, ma per la prima volta, per poter percepire gli aiuti della PAC si richiedeva all'agricoltore anche l'adeguamento a una serie di parametri ambientali e di sicurezza alimentare[762].

Le conseguenze della PAC riformata nel 2003 furono valutate nel cosiddetto "*Health check*" del 2008[763], in cui si esaminarono le prospettive future. Non è un caso che si sia sempre parlato di verifica dello stato di salute e non di revisione della PAC, al fine di rassicurare sul fatto che non vi fosse alcuna

---

[757] Sull'Accordo agricolo, contenuto nell'allegato 1A del Trattato di Marrakech, *v.* L. COSTATO, *L'accordo sull'agricoltura del Trattato di Marrakech*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 1996, pp. 256 e *ss*; L. COSTATO, *Le influenze del Trattato di Marrakech sulla politica agricola comune,* in *Rivista di diritto agrario,* 1995, I, pp. 462 e *ss.*

[758] La WTO (o World Trade Organization, od Organizzazione Mondiale del Commercio - OMC) nasce dal Trattato di Marrakech, così detto perché siglato in quella città il 15 aprile 1994, a conclusione di un ciclo di trattative multilaterali noto come "*Uruguay Round*". Durante questo *round*, principiato a Punta del Este, in Uruguay, si decise di riformare tutta la disciplina pattizia dei rapporti commerciali fra gli Stati, sino ad allora contenuta, almeno nei suoi principi essenziali, nel GATT, e di sostituire a quest'ultimo un complesso di accordi internazionali, ciascuno dei quali dedicato a regolare singoli aspetti del commercio internazionale, ossia settori commerciali specifici (ad esempio agricoltura, servizi, aeromobili, tessili, diritti di proprietà intellettuale, *etc.*), oppure problematiche specifiche — trasversali a tutti i settori (l'imposizione di barriere sanitarie o di ostacoli tecnici, le sovvenzioni alla produzione, le sovvenzioni alle esportazioni, il *dumping*, la risoluzione delle controversie, *etc.*), fino ad allora oggetto di disposizioni molto generali e troppo indeterminate del GATT, o addirittura (è il caso dei prodotti agricoli e alimentari) quasi completamente trascurati dal GATT. *Cfr.* P. BORGHI, *L'organizzazione mondiale del commercio (WTO), gli accordi istitutivi, i principi fondamentali*, 2011, pp. 3-4.

[759] Sull'incidenza dell'attività "*normativa*" della WTO sugli strumenti della PAC, *cfr.*, *ex plurimis*, P. BORGHI, *Accordo agricolo, regime del sostegno e sicurezza degli alimenti: la nuova PAC nel quadro giuridico internazionale esistente,* in *Il nuovo diritto agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune, allargamento dell'Unione e costituzione europea, diritto alimentare e vincoli internazionali*, (*a cura di*) E. CASADEI – G. SGARBANTI, Atti del Convegno (Ferrara-Rovigo 19-20 novembre 2004), 2005, pp. 255 e *ss.*

[760] Si tratta della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, *Orientamenti per un'agricoltura sostenibile,* del 27 gennaio 1999, COM(1999) 22 def.

[761] Sulla riforma della PAC del 2003, *v.* F. ADORNATO, *Le opzioni nazionali della riforma della PAC*, in *Il nuovo diritto agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune. Allargamento dell'Unione e Costituzione europea. Diritto alimentare e vincoli internazionali*, (*a cura di*) E. CASADEI – G. SGARBANTI, Atti del Convegno (Ferrara-Rovigo 19-20 novembre 2004), 2005, pp. 43 e *ss*; F. ALBISINNI, *Profili di diritto europeo per l'impresa agricola. Regime di aiuto unico e attività dei privati*, 2005; E. CASADEI, *I riflessi della riforma sui rapporti tra proprietà e impresa,* in *Il nuovo diritto agrario comunitario*, pp. 85 e *ss.*

[762] Ciò costituisce un ulteriore passo in avanti nel processo di valorizzazione della qualità alimentare a scapito della quantità. Tuttavia, bisogna sottolineare che l'aver privato di una elevata protezione i piccoli agricoltori ed esporli ai rischi di un mercato mondiale, rappresentò una delle prove più dure per il mondo agricolo italiano. *Cfr.* P. BORGHI*, Gli sviluppi dell'agricoltura italiana nel contesto europeo e mondiale*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber Amicorum Alberto Germanò*, II, 2016, p. 997.

[763] Il 20 novembre 2008 il Consiglio dell'Unione europea raggiunse il compromesso sulle modifiche da apportare alla Pac a coronamento del dibattito sulla verifica del suo stato di salute, il cosiddetto *Health check* della Pac, passaggio intermedio esplicitamente previsto nel percorso della riforma Fischler del 2003, per valutare il suo stato di applicazione e l'eventuale necessità di apportarvi modifiche. Al di là dei contenuti tecnici, l'aspetto che lo ha reso politicamente significativo è che esso cade immediatamente prima del dibattito sulla verifica del bilancio dell'Unione che inizierà nel 2009, in ossequio a una esplicita richiesta fatta dal Consiglio dell'UE.

intenzione di riproporre un percorso simile a quello del 2003, quando il passaggio annunciato come semplice revisione di medio termine di Agenda 2000 si tradusse nella riforma Fischler[764]. Dal 2003[765] infatti gli interventi del Legislatore hanno registrato un'inversione di tendenza, limitando al massimo gli aiuti alla produzione, che vennero disaccoppiati dal prodotto e assegnati al beneficiario come aiuto unico quantificato sulla base della media degli aiuti alla produzione o dei premi, percepiti nel periodo 2000-2002. Il 2003 rappresentò per l'UE l'anno della prima riforma liberista e mercatista. Il sistema del *decoupling* ha avuto il fine di permettere agli agricoltori di continuare la coltivazione delle loro terre, ricavando un reddito tale da non indurli ad abbandonarle[766].

Nel nuovo regime degli aiuti agricoli non vi era però una chiara conformità al Trattato di Marrakech e in dottrina vi è stato chi ha evidenziato forti dubbi su tale politica agricola, addirittura indicando una presunta contrarietà ai principi del Trattato[767]. Per l'agricoltura italiana gli orientamenti della PAC in senso disincentivante alla produzione hanno avuto anche effetti avversi, come l'abbandono di colture meno redditizie o più costose, registrando ad esempio una contrazione della produzione di grano duro[768].

Nel 2007-2008 gli agricoltori si sono trovati a fronteggiare a livello mondiale la volatilità e instabilità dei prezzi di molte *commodities* agricole[769], più precisamente un sensibile incremento dei prezzi, in alcuni casi straordinario. Questi eventi imprevedibili sommati alle scelte di indirizzo della PAC hanno messo ancora più in luce la situazione estremamente critica in cui si viene a trovare l'agricoltore quando si trova ad operare nel mercato come un qualsiasi altro operatore economico, dato che si trova in una

---

764 *Cfr.* F. DE FILIPPIS, *L'Health Check della pac: uno sguardo d'insieme*, in *European Union policies, economic and trade integration processes and WTO negotiations*, 2007.

765 Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, successivamente abrogato dal Reg. (UE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, da ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

766 La corresponsione del premio unico all'imprenditore rimane subordinata al rispetto di criteri di gestione obbligatoria (la c.d. "*condizionalità*" o "*cross-compliance*"), quali la conservazione dell'ambiente, il benessere animale, la sicurezza alimentare (art. 5 del Reg. UE n. 73/2009) e il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 4, *ibidem*). Nella riforma si percepivano i riflessi dell'Accordo agricolo (nel quale era contemplata una "*green box*" non solo degli aiuti disaccoppiati ma anche di quegli aiuti giustificati dalle loro finalità particolari). P. BORGHI, *Gli sviluppi dell'agricoltura italiana nel contesto europeo e mondiale*, in *I diritti della Terra e del mercato agroalimentare*, *Liber Amicorum Alberto Germanò*, tomo II, 2016.

767 Vedi in tal senso L. COSTATO, *Riforma della PAC e rifornimento dei mercati mondiali di prodotti agricoli alimentari*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2011, pp. 87 e *ss.* il quale nota: "*È quantomeno curioso che in un mondo che abbonda di scorte di razzi nucleari, di bombe intelligenti e di altri congegni di tal fatta, sia stato considerato troppo costoso mantenere scorte strategiche di cereali, cosa tra l'altro ammessa anche dagli accordi contenuti nel Trattato di Marrakech*".

768 Di cui l'Italia è insieme al Canada il principale produttore, trattandosi di una varietà coltivabile solo in collina, con costi di produzione più elevati rispetto al grano che viene coltivato in pianura.

769 F. DE FILIPPIS, *La volatilità dei mercati agricoli mondiali: le cause, gli effetti, le politiche possibili*, in *Rivista di diritto alimentare*, IV, 2022, pp. 19-21: "*I mercati agroalimentari mondiali sono entrati dal 2007 in una fase di grande volatilità: non si tratta di un fatto passeggero giacché vi sono all'opera fattori strutturali, sia dal lato della domanda che dell'offerta, che rendono i mercati agricoli più vulnerabili ai tanti effetti dei fenomeni congiunturali che in agricoltura sono fisiologicamente molto frequenti. Va detto che ciò è accaduto in una fase in cui le politiche agrarie e, in particolare, la Pac stava smantellando le misure di protezione dei mercati e la gestione amministrata dei prezzi, ossia i principali strumenti del vecchio paradigma di un intervento pubblico in agricoltura*". *V.* anche F. GENCARELLI, *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2009.

posizione di maggiore debolezza per quanto attiene alle relazioni contrattuali (*i.e.* tra operatori agricoli e industriali), data la dipendenza economica dell'offerta agricola nei confronti della domanda industriale[770].

Nell'ottobre 2011 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo le proposte legislative di riforma della PAC per il 2014-2020, articolate in sette testi che vanno a coprire tutti gli ambiti disciplinari della PAC, dal primo pilastro[771] allo sviluppo rurale[772], alla OCM unica[773], alle misure relative al finanziamento, al monitoraggio e ai controlli sulla condizionalità[774], ad alcune variazioni transitorie per la modifica del Reg. (UE) n. 73/2009 per l'anno 2013[775] e sugli aiuti ai viticoltori[776]. A fine 2013, il 17 dicembre, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i Regg. n. 1305/2013 (sullo sviluppo rurale), n. 1306/2013 (sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune), n. 1307/2013 (sui pagamenti diretti), n. 1308/2013 (sulla OCM unica), e n. 1310/2013 (recante norme transitorie e di adeguamento), con applicazione tutti dal 1° gennaio 2015[777].

Questa è la prima PAC dopo il trattato di Lisbona e la prima in cui si ha un insieme contestuale di proposte e di regolamenti che presentano organicità e sistematicità. Ricompare nell'ossatura della PAC il tema della sicurezza degli approvvigionamenti (c.d. *food security*) che era stata dimenticata dalla Commissione fino al 2010, come una delle finalità essenziali; le Relazioni introduttive sottolineano che "*un'agricoltura forte è vitale, per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale*"[778], restituendo all'agricoltura la sua funzione originale, cioè quella di fornire prodotti agricoli. Nella proposta di riforma della PAC 2014-2020 ("*La Pac verso il 2020*") l'integrazione degli obiettivi di tutela dell'ambiente ha un ruolo di primo piano. Nella relazione che accompagna le proposte di riforma[779], si sottolinea l'importanza del ruolo del territorio con la sua connessione con l'agricoltura, e si illustrano le opzioni strategiche in grado di dare una risposta per "*conseguire gli obiettivi precipui della PAC, ossia: 1) una produzione*

---

[770] Certa dottrina sostiene che l'impresa agricola produce per il mercato come l'impresa industriale. Per questo anche l'impresa agricola è da considerarsi "*impresa*" in senso tecnico. L'impresa agricola, infatti, è organizzazione non solo di beni nell'azienda, ma anche di rapporti. Abbiamo visto come tale affermazione, con il trascorrere del tempo, abbia assunto un significato sempre più vasto, dal mercato locale al mercato europeo e infine al mercato globale dei prodotti sia agricoli che industriali. *Cfr.*, in tal senso, M. RABAGLIETTI, *Intervento, in Atti del Terzo congresso nazionale di diritto agrario*, 1954, p. 399, in G. GALLONI, *Imprenditore agricolo e fine di lucro*, in *I Diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber Amicorum Alberto Germanò*, I, *cit.*

[771] Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*, 12 ottobre 2011, COM(2011) 625 def.

[772] Proposta di Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*, 12 ottobre 2011, COM (2011) 627 def.

[773] Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Regolamento OCM unica)*, 12 ottobre 2011, COM (2011) 626 def.

[774] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, *sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune*, 12 ottobre 2011, COM (2011) 628 def.

[775] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori*, 12 ottobre 2011, COM (2011) 631 def.

[776] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, *che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori*, 12 ottobre 2011, COM(2011) 631 def.

[777] *Cfr.* F. ALBISINNI, *Il cantiere agricolo*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber Amicorum Alberto Germanò*, *cit.*

[778] *Cfr.* Relazione che precede la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*, COM (2011) 625/3.

[779] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *la PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*, COM(2010) 672 def. del 18 novembre 2010.

alimentare sostenibile, una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima, uno sviluppo equilibrato del territorio". Incisive le considerazioni contenute in tale relazione: "*La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio*"[780].

Sempre nella relazione si pone l'accento sul fatto che "*nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate nell'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione*". È scontato considerare che le produzioni di qualità, in questo contesto, trovano decisamente terreno fertile.

Oltre a rafforzare i contenuti ambientali della PAC 2003 (alla semplice "*condizionalità*" si sostituisce il nuovo meccanismo del "*greening*" cui è collegata una vera componente aggiuntiva e premiale del pagamento diretto a beneficio dell'agricoltore avente titolo), è presente una maggiore nazionalizzazione e regionalizzazione delle scelte sulle modalità applicative di tale disaccoppiamento. Alla PAC si è sempre riconosciuto il ruolo di sostenere il lavoro[781], e anche per il 2014-2020 l'approccio è orientato all'incremento della quantità di occupazione in ambito rurale, attraverso, *inter alia*, un sostegno condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi ambientali e qualitativi. Il Reg. (UE) n. 1305/2013 – inserito nel quadro della programmazione comunitaria 2014-2020 – al considerando n. 17 prevede la fattispecie dell'impresa rurale inserita in un contesto di filiere corte e mercati locali, e al considerando n. 18 si definiscono le Pmi come "*colonna portante dell'economia rurale dell'Unione*", oltre a incoraggiare "*i progetti che combinano allo stesso modo agricoltura e turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale* […]", dando così un determinante contributo al rafforzamento della produzione agroalimentare al territorio rurale[782].

Con la riforma per il periodo 2023-2027, per la prima volta, i Piani strategici mirano a programmare congiuntamente tutti gli strumenti della PAC (pagamenti diretti, interventi specifici per determinati settori di mercato e sostegno allo sviluppo rurale). La nuova PAC consente pertanto agli Stati

---

[780] Sulle proposte di riforma della PAC, *v.* in dottrina: L. COSTATO, *Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della PAC verso il 2020*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2011, pp. 13 e *ss.*; F. ALBISINNI, *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2011, I, pp. 605 e *ss.*; N. LUCIFERO, *Agricoltori "attivi" e attività agricola nella prospettiva di riforma della PAC,* pp. 395 e *ss.*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona*, Atti del Convegno di Ferrara, 6-7 maggio 2011, (*a cura di*) L. COSTATO – P. BORGHI – L. RUSSO – S. MANSERVISI, 2011.

[781] A. TOMMASINI, *Agricoltura e immigrazione: tra diritti violati e opportunità di sviluppo,* in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare Liber Amicorum Alberto Germanò*, I, 2016, p. 767.

[782] Infatti "*l'agricoltura ha superato il tratto distintivo della multifunzionalità per approdare ad una dimensione multideale, in cui, cioè, al di là dei prodotti alimentari e dei servizi immateriali, si affermano la centralità e il contributo dei valori per costruire un diverso modello di sviluppo, di società, di organizzazione statuale, di relazione tra i cittadini*". Così F. ADORNATO, *Lo sviluppo rurale paradigma dell'europa comunitaria*, in *I diritti della terra, cit.*, p. 1043.

membri di adattare gli strumenti di sostegno a territori specifici attraverso i propri Piani strategici della PAC (c.d. "*PSP*"), una volta approvati dalla Commissione. Il cronoprogramma per l'avvio della programmazione 2023-2027 prevedeva la presentazione dei PSP entro il 1° gennaio 2022. A quella data diciotto Stati membri hanno presentato la proposta di Piano, mentre nove Stati membri hanno notificato nelle settimane e mesi successivi. Alla ricezione dei PSP i servizi della Commissione hanno avviato una valutazione dei Piani presentati restituendo agli Stati membri una serie di osservazioni di cui tener conto per la definitiva approvazione.

Nel contempo, la Commissione ha potuto individuare i punti salienti delle programmazioni nazionali, riassunti in due documenti: "*Proposed CAP Strategic Plans (CSPs) Key facts and figures*" e "*Proposed CAP Strategic Plans and Commission observations. Summary overview for 27 Member States*" di cui di seguito si riassumono i punti salienti in confronto alle scelte effettuate dall'Italia. Nella maggior parte dei casi, gli Stati membri si sono sforzati di sviluppare approcci strategici complessivi che comprendano gli strumenti pertinenti per ogni obiettivo specifico; nonostante ciò, è possibile adottare approcci differenti che rispondono ai fabbisogni dei singoli Stati e alle prassi programmatorie tradizionali che vedono privilegiare un obiettivo piuttosto che un altro.

Al netto delle modifiche ai rispettivi PSP attualmente in corso, a seguito delle osservazioni da parte della Commissione europea, gli Stati membri hanno potuto definire le dotazioni delle diverse componenti dei pagamenti diretti, con le relative modalità attuative, nonché l'attivazione di interventi per altri settori. Il sostegno di base vede una allocazione prossima al 52% del budget (Italia 48%), mentre il sostegno accoppiato raggiunge circa il 12% (Italia 15%)[783].

Nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, gli Stati membri devono destinare almeno il 35% del totale dei fondi stanziati dal bilancio dell'UE a determinati tipi di interventi relativi all'ambiente e al clima o al benessere degli animali. Una delle maggiori novità dell'attuale programmazione è l'inserimento della condizionalità sociale, ossia dell'impegno degli Stati membri ad adoperarsi per favorire l'inclusione e il rispetto degli obblighi civili ed etici in tema di lavoro e risorse umane impegnate nel settore agricolo. A tal fine gli Stati membri hanno individuato una serie di misure che possano favorire i processi di inclusione, la trasparenza dei rapporti e delle condizioni di lavoro. Gli obblighi per garantire la condizionalità sociale dovranno essere assunti entro il 2025. Oltre la metà degli Stati Membri intende

[783] Il sostegno complementare ai giovani è attivato dalla gran parte degli Stati membri con una dotazione complessiva del 2% (in linea con le scelte dell'Italia). Per quanto riguarda le politiche di mercato, tutti gli Stati membri, fatta eccezione per l'Olanda, hanno attivato aiuti accoppiati (CIS). Il 70% delle risorse è rivolto ad aiuti per il settore zootecnico, il 14% è destinato al settore delle colture proteiche compresi i legumi, le restanti risorse sono destinate al settore ortofrutticolo (5%), alla barbabietola da zucchero, al riso e ai cereali. In Italia, il 42% delle risorse per il CIS sono destinate al settore zootecnico, seguito dal grano duro (17%), da colture proteiche e oleaginose (16%) e dal riso (14%). In generale le scelte fatte nei PSP 2023-2027 confermano le scelte fatte nella programmazione 2014-2022, sebbene diminuiscano di tre punti percentuali le risorse destinate al settore zootecnico a favore delle colture proteiche. *Cfr.* AA.VV., *Pac post 2020, Piani strategici: le scelte degli Stati membri*, in *Pianeta PSP*, n. 111, 2022.

partire proprio da questa data, nonostante la Commissione europea abbia sollecitato ad introdurre tale obbligo a partire dal 2023. L'Italia ha avviato la condizionalità sociale a partire dal 2023[784].

La nuova politica agricola comune entrata in vigore nel 2023, e che accompagnerà di riflesso anche tutti i cittadini europei almeno fino al 2027, ha una grande ambizione ambientale. Destinerà come minimo un quarto degli aiuti diretti ai cosiddetti "*eco-schemi*" e il 35% dei fondi per lo Sviluppo rurale a misure ad alto valore ambientale. Risultati, questi, che determineranno il contributo fondamentale della Pac e degli agricoltori europei al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione si è posta con il *Green Deal* e con le due Strategie "*Biodiversity*" e "*Farm to Fork*"[785].

Dalla sommaria esegesi svolta, concernente l'evoluzione della politica agricola comune, si coglie ampiamente come le modalità operative volte a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 39 TFUE siano

---

784 "*Sessant'anni di pace, di crescita e prosperità economica: in questo 2022 ancora segnato dalle code di una pandemia e da una guerra alle porte di casa tra Russia e Ucraina, la Politica agricola comune resta un caposaldo. Un capitolo specifico dei Trattati di Roma che in oltre mezzo secolo ha contribuito a realizzare un'Europa unita nelle diversità. E che ancora oggi, grazie alla lungimiranza dei nostri padri costituenti, garantisce cibo a più di mezzo miliardo di cittadini. Con una novità assoluta nella sua storia: una condizionalità sociale che, in prospettiva, metterà alle corde chi non rispetterà i diritti dei lavoratori nelle aziende agricole. Nel quadro della nuova Pac che entrerà in vigore nel 2023, infatti, l'Unione europea ha introdotto uno strumento – fortemente voluto dall'Italia con il nostro contributo al Parlamento Ue – in base al quale tutti coloro che non rispetteranno i requisiti relativi alle condizioni e di impiego dei lavoratori si vedranno decurtare, fino all'azzeramento, gli aiuti. Il taglio per chi non rispetterà le direttive, nonché la normativa nazionale in materia di lavoro, sarà modulato tra un minimo del 15% e fino al 100%, a discrezione degli Stati membri. Le autorità coinvolte nell'attuazione di questo meccanismo, attraverso poteri di controllo e sanzionatori, saranno l'Ispettorato nazionale del lavoro, il Corpo dei vigili del fuoco, il ministero della Salute e le Regioni. La condizionalità sociale rappresenta un 'unicum' di cui si parlava da anni. I sindacati di categoria la chiedevano a gran voce, posto che qualunque proposta in questo senso, al momento di avviare le trattative per le diverse riforme Pac che si sono succedute, è sempre poi finita su un binario morto. La proposta messa sul tavolo nel 2018 dalla Commissione europea non ne presentava traccia. Mentre ora possiamo dire con soddisfazione che, su nostra indicazione al Parlamento Ue, la condizionalità sociale è diventata realtà. E che a partire dall'anno prossimo rappresenterà di fatto il terzo pilastro di questa Pac, oltre a quello 'storico' della tutela del reddito degli agricoltori e di una maggiore attenzione per l'ambiente, nel quadro del Green Deal indicato dalla Commissione 'targata' von der Leyen. Gli Stati membri dovranno garantire in particolare il rispetto di tre normative: direttiva 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Ue; direttiva 89/391 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; direttiva 2009/104 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro. Inoltre, la Commissione dovrà valutare la fattibilità di aggiungere a questa lista una quarta normativa, a partire dal primo gennaio 2025: regolamento 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovranno inserire all'interno dei propri Piani strategici un meccanismo di condizionalità sociale su base volontaria già a partire dal 2023, e obbligatoriamente a partire dall'1 gennaio 2025. Nella fase di sviluppo di questo meccanismo, gli Stati dovranno consultare le parti sociali attive nel settore agricolo, a partire dai sindacati. Il meccanismo di condizionalità sociale si avvarrà dei normali controlli già effettuati dagli ispettorati nazionali del lavoro, senza creare alcun onere amministrativo aggiuntivo. E nel caso in cui venga accertato che un datore di lavoro violi queste normative, l'autorità competente dovrà trasferire l'informazione all'Organismo pagatore Pac dello Stato membro – nel caso dell'Italia l'Agea - almeno con cadenza annuale. Questa comunicazione, accompagnata da una valutazione della gravità, intenzionalità, durata e reiterazione della violazione, sarà alla base della sanzione - nella forma di una riduzione di pagamento - che l'Organismo pagatore dovrà comminare. Per mantenere una equa concorrenza tra tutti gli agricoltori europei, la Commissione potrà adottare un atto delegato finalizzato ad armonizzare a livello Ue le percentuali di riduzione dei pagamenti. Tramite lo Strumento di consulenza aziendale, tutti gli agricoltori avranno accesso alle informazioni necessarie sugli obblighi che dovranno rispettare per quanto riguarda la dimensione sociale della Pac. In aggiunta, sarà data la possibilità di finanziare, tramite i programmi operativi per i settori ortofrutticolo, olivicolo, del luppolo, e degli altri settori inclusi nello specifico allegato XIII del regolamento, misure volte al miglioramento delle condizioni dei lavoratori agricoli. La Commissione dovrà valutare gli effetti di tale dimensione sociale entro il 31 dicembre 2026, e proporre modalità per migliorarne l'efficacia*". Così P. DE CASTRO, 30 marzo 2022, in *Georgofili*, intervento consultabile in *https://www.georgofili.info/*.

785 Riguardo agli interventi di sviluppo rurale, il 30% delle risorse è destinato a misure per investimenti nel settore agricolo, agroalimentare e forestale mentre una cifra di poco più bassa (29%) alle misure agroambientali. Il 18% delle risorse è invece destinato a interventi nelle aree con svantaggi specifici. La Comunità europea, dopo una prima PAC dedicata a un incremento spasmodico della produzione agraria, ha iniziato a manifestare un interesse specifico per le zone svantaggiate e di montagna "*in funzione degli svantaggi naturali permanenti*". Da ciò derivò lo specifico supporto ad aziende anche di minime dimensioni, ma capaci di sopravvivere se sostenute con introiti non derivanti dalla produzione. L. COSTATO, *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell'evoluzione del diritto*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare*, *Liber Amicorum Alberto Germanò*, II, 2016, p. 957. L'11% delle risorse è destinato agli interventi di cooperazione, il 5% rispettivamente a insediamento giovani agricoltori, gestione del rischio e Leader, mentre alle misure per lo scambio di conoscenza va il 2% delle risorse.

cambiate nel tempo. Tale trasformazione si coglie soprattutto prendendo come riferimento l'art. 39 TFUE, par. 1, lett. b): "[Le finalità della politica agricola comune sono, *n.d.r.*] *assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura*"; nel dopoguerra, si riteneva di raggiungere tale miglioramento del reddito attraverso una politica assistenzialista; dopotutto, l'obiettivo primario era quello di riuscire a sfamare un continente che, fino a pochi anni prima, era stato dilaniato da una guerra intestina.

Nel corso degli anni, però, con il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e una volta che a livello europeo ci si rese conto che la suddetta *policy* portava irrimediabilmente a una cospicua produzione eccedentaria, si registrò una rivoluzione nella filosofia di pensiero, andando a privilegiare, come già accennato, la qualità a scapito della quantità. Le ragioni di questo cambiamento, però, sono molteplici, e vanno ricercate anche in dati oggettivi, come la netta difficoltà degli agricoltori europei di competere con i grandi produttori globali di *commodities* a basso costo.

Di conseguenza, avendo optato per questa scelta (più o meno forzata, e in larga parte dettata dalla globalizzazione), era dunque il momento di costruire un forte apparato di tutela a protezione delle indicazioni geografiche, di modo da poter raggiungere i succitati obiettivi di cui alla lett. b) dell'art. 39 TFUE; si giunse, così, come già anticipato, al Reg. (CEE) n. 2081/1992: senza questa norma, invero, un sistema fondato sulle indicazioni geografiche non potrebbe funzionare correttamente[786], e non sarebbe idoneo ad assicurare un tenore di vita equo ai produttori agricoli, i quali sarebbero costantemente vittime di contegni predatori ai danni delle proprie eccellenze (strumenti, questi – alla luce di quanto riportato – vitali per la sopravvivenza di svariate imprese agricole europee).

Così, mentre altri due regolamenti si sono susseguiti in seguito al citato Reg. (CEE) n. 2081/1992 (con un terzo in arrivo[787]), non si può fare a meno di constatare il successo già registrato dalle Dop e dalle Igp in sede europea; tuttavia, come abbiamo già riferito e riferiremo nel prosieguo del presente lavoro, i veri ostacoli per detti segni di qualità si collocano all'infuori dei confini europei. Motivo per cui l'Unione

[786] La necessità di un Regolamento specifico per la tutela delle Dop e delle Igp emerge chiaramente nel contesto della politica agricola europea, in particolare alla luce delle sfide poste dalla globalizzazione. Il Reg. (CEE) n. 2081/1992 ha rappresentato un passo fondamentale in questa direzione. Prima dell'adozione di questo Regolamento, infatti, non esisteva un quadro legale e amministrativo coerente e consolidato a livello comunitario per la registrazione e la protezione di tali denominazioni per l'intero settore agroalimentare. Questo quadro lasciava i prodotti caratteristici e le loro denominazioni geografiche esposti a rischi di utilizzo improprio, contraffazione e sfruttamento commerciale non regolamentato. La creazione di un regime specifico per le Dop e Igp ha permesso di stabilire criteri chiari e uniformi per la definizione di queste categorie, garantendo così una protezione efficace contro l'uso illecito delle stesse e mantenendo l'integrità dei prodotti tradizionali. Inoltre, il Regolamento ha svolto un ruolo cruciale nel riconoscimento e nella valorizzazione di questi prodotti a livello internazionale, contribuendo a sostenere la competitività dei produttori europei sui mercati globali. In definitiva, senza il Reg. (CEE) n. 2081/1992, il sistema di tutela delle indicazioni geografiche in Europa non sarebbe stato in grado di funzionare in modo efficace; ciò avrebbe lasciato i produttori agricoli senza un mezzo adeguato per proteggere le loro produzioni tipiche e i loro mezzi di sussistenza, mettendo a rischio la sopravvivenza di tradizioni produttive secolari e l'autenticità dei prodotti regionali. Così F. CATANZARO – F. LICCIARDO, *La riforma del Regolamento (CEE) 2081/1992 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *researchgate.net*, 2006.

[787] *Cfr.* Cap. 3.2.3.

europea si sta prodigando per stringere accordi individuali con partner esteri, assicurando una protezione di natura amministrativa per le Dop e Igp anche in quei paesi.

Tutto ciò, però, ha un prezzo. Spesso, come diremo (*cfr.* Cap. IV), come contropartita per la protezione di detti segni l'UE è stata costretta ad accettare l'immissione nel proprio mercato di prodotti agroalimentari stranieri[788], che ovviamente non presentavano lo stesso livello di sicurezza alimentare rispetto agli omologhi europei[789], oltre a paventare, per la sensibilità europea, possibili rischi per la salute (*v.*, *infra*, sempre Cap. IV). Infine, proprio sulla necessità di non abbassare gli standard, sebbene con riferimento all'ambito della *food safety*, si rinvia al Parere del Comitato economico e sociale europeo sulle proposte di regolamento della nuova PAC, documento COM(2018) 394 final - 2018/0218 (COD). Il Cese ha, infatti, affermato che: "*Pur riconoscendo i benefici degli scambi commerciali per il settore agricolo, è essenziale che la politica agricola dell'UE tuteli, tramite la PAC, i più elevati standard mondiali in materia di agricoltura, di produzione alimentare, di controlli ambientali, di salute e sicurezza e di diritti dei lavoratori. Il Comitato ritiene che l'UE debba dotarsi di un approccio strategico molto più coerente nei confronti degli accordi commerciali internazionali nel settore agricolo e alimentare e della PAC. Tuttavia, mentre la PAC si prodiga per mantenere le migliori norme, nei negoziati commerciali, ad esempio con il Mercosur, l'UE sta accettando importazioni di prodotti alimentari che non soddisfano le sue norme di sicurezza alimentare e che sono realizzati in base a norme ambientali meno rigorose. Non si può lasciare che la globalizzazione comprometta gli standard e i mercati europei e i cittadini dell'UE*" (punto 2.6)[790].

[788] Ad esempio, nel caso di ratifica dell'accordo CETA, dall'Italia si sono alzate più voci sul pericolo che il mercato nazionale possa essere inondato da alimenti contenenti glifosato, OGM, *et al. Cfr.*, in tal senso, *CETA: se passa mangeremo pasta al glifosato e carne agli ormoni. L'Italia deve rigettare il trattato*, consultabile in *https://aiab.it/su-ceta-italia-deve-rigettare-trattato/*; *Glifosato, CETA e altre meraviglie: facciamoci sentire*, *https://www.slowfood.it/glifosato-ceta-meraviglie-facciamoci-sentire/*.

[789] I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela, cit.*, p. 675.

[790] Su tali aspetti si veda L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea*, 2012, p. 242; N. LUCIFERO, *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del regime agroalimentare europeo*, in *Rivista di diritto agrario*, 2018, I, p. 44; I. CANFORA, *La responsabilità delle imprese nella filiera biologica*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, III, 2017, p. 5; L. LEONE, *Organic regulation. A legal and policy journey between Europe and the United States*, 2019.

3.2.2 *Il Reg. (UE) n. 1151/2012*

Dalle pagine che precedono, abbiamo avuto modo di appurare come, per l'UE, le indicazioni geografiche costituiscano un rilevante strumento per raggiungere la triplice dimensione della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica[791]. Per tale ragione, la tutela di detti segni è incorporata all'interno della politica agricola comune[792]. Come abbiamo visto, è dagli anni '90 che la PAC è stata riformata in una politica di sviluppo rurale più integrata[793] che enfatizza la concorrenza di qualità e sposta il peso dei sussidi agricoli dai governi al mercato[794]. Orientata dagli obiettivi della politica agricola e rurale, tra i quali la promozione della diversificazione nella produzione agricola, il raggiungimento di un equilibrio più sostenibile tra domanda e offerta, nonché il sostegno allo sviluppo delle regioni remote e svantaggiate[795], è stata introdotta la pionieristica normativa UE sulle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari. Questa normativa, incardinata nel Reg. (CEE) n. 2081/1992, rappresenta un passo cruciale verso un'esaustiva protezione delle IG a livello comunitario. Le IG, in quanto "*diritti di proprietà intellettuale rurale*"[796], sono state riconosciute e promosse come strumenti fondamentali di una "*politica di qualità*", mirando a realizzare gli obiettivi ambiziosi della PAC. Questi "*diritti*", fungendo da ponte tra le tradizioni locali e i mercati globali, hanno il potere non solo di salvaguardare l'eredità culturale e gastronomica, ma anche di incrementare considerevolmente il valore economico dei prodotti regionali. Di conseguenza, la tutela delle IG continuerà a essere cruciale anche nella nuova PAC (2023-2027)[797].

Come anticipato, però, non tutti i paesi nel globo sono concordi con questa valutazione di primazia delle IG sugli altri segni di proprietà intellettuale – *in primis*, i marchi commerciali – tesa ad assicurare loro una tutela amministrativa (c.d. *ex officio*); anche la normativa europea, infatti, si è dovuta adeguare, ritoccando alcuni requisiti per l'accesso al segno *de quo* in seguito alle rimostranze (poi sfociate nella celebre decisione del *panel* WTO[798]) accampate dai paesi del c.d. "*Nuovo Mondo*" (o IG-*unfriendly*), e, in particolare, dagli Stati Uniti. I Paesi del "*Nuovo Mondo*", infatti, considerano la politica agricola dell'UE

---

[791] W. VAN CAENEGEM, *Registered GIs: Intellectual Property, Agricultural Policy and International Trade*, in *European Intellectual Property review*, 26(4), 2004, pp. 170-181.
[792] European Commission (2020), "*Making the Most of the EU's Innovative Potential – An Intellectual Property Action Plan to Support the EU's Recovery and Resilience*", (Communication) COM (2020) 760 final, 25 novembre 2020, p. 6. *Cfr.* X. SONG – X. WANG, *Fair Use of Geographical Indications: Another Look at the Spirited Debate on the Level of Protection*, in *World Trade Review,* XXI, 2022, pp. 597–618. *V.* anche F. GENCARELLI, *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in *Rivista di diritto alimentare*, *cit.*
[793] A. BUCKWELL, *Agenda 2000 and Beyond: Towards a New Common Agricultural and Rural Policy for Europe*, in *Accademia dei Georgofili*, 1998, pp. 2–5.
[794] L. BERESFORD, *Geographical Indications: The Current Landscape'*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2007, 17, pp. 979, 986–987.
[795] *V.* Considerando n. 4 del Reg. (UE) n. 1151/2012. *Cfr.* D. BARIOLLE – B. SYLVANDER, *Protected Designations of Origin and Protected Geographical Indications in Europe: Regulation or Policy*?, 2000, p. 32.
[796] X. SONG – X. WANG, *Fair Use of Geographical Indications: Another Look at the Spirited Debate on the Level of Protection, cit.*, pp. 597–618.
[797] Commissione europea (2021), "*Una PAC più verde e più giusta*", consultabile in *https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/factsheet-newcap-environment-fairness_en.pdf*.
[798] *V.*, *infra*, Cap. 4.1.2.

niente di meno che "*interventista*"[799]. Rispetto al settore primario UE, infatti, negli USA (e negli altri paesi del "*gruppo*") il medesimo settore presenta alcune caratteristiche deteriori, tra cui "*livelli inferiori di sussidi agricoli; orientamento verso l'esportazione; economie di scala nelle agro-industrie; livelli più elevati di controllo aziendale sulla produzione e uso nel linguaggio comune di termini geografici europei*"[800].

Per portare prosperità alle comunità rurali, contrariamente all'UE, gli Stati Uniti si affidano alla produzione di massa attraverso l'avanzamento della tecnologia di produzione nel settore agricolo (anche attraverso OGM o simili tecnologie di ricombinazione genetica)[801] e vendono le loro – abbondanti – *commodities* agricole sul mercato mondiale. Preferiscono poi la flessibilità nella produzione agricola rispetto alle pratiche di produzione fisse che coinvolgono la conoscenza tradizionale (che, in molti casi, può essere definita, eufemisticamente, deficitaria)[802]. Di conseguenza, la politica agricola degli Stati Uniti non mira in alcun modo a incoraggiare prodotti agricoli di qualità derivanti da un determinato *terroir*, garantendo redditi più elevati per i propri produttori[803]. Data questa, nonché ulteriori, differenze[804], non stupirà pertanto l'elevato livello di tutela che l'Unione, a differenza degli USA, assicura alle IG, la quale può essere sommariamente ricondotta a due filoni: da una parte, la protezione assicurata dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 (c.d. "*protezione esterna*"), dall'altra la tutela di cui agli artt. 35 e *ss.* del medesimo regolamento, concernente i controlli sui produttori (c.d. "*protezione interna*").

Passiamo quindi ad analizzare il regime di tutela offerto dal Regolamento in oggetto. Una volta registrata, la IG beneficia di una tutela di ampio respiro. Una Dop o Igp, infatti, contrariamente a un

---

[799] M. HANDLER, *The EU's Geographical Indications Agenda and its Potential Impact on Australia,* in *Australian Intellectual Property Journal*, 2004, 15, pp. 177–178.

[800] W. VAN CAENEGEM, *Registered GIs: Intellectual Property, Agricultural Policy and International Trade*, *cit.*, pp. 171-173.

[801] In merito, *cfr.* E. SANSONE, *TTIP, CETA, JEFTA: quali effetti sul Made in Italy?*, 2018; F. ALBISINNI, *Diritto agroalimentare innanzi alle sfide dell'innovazione*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2020.

[802] A. MARSHALL, *Vilsack: Biotech, Geographical indications, Cloning Discussed at "Historic" TTIP Meeting*, 2014, consultabile in *www.agri-pulse.com/articles/4152-vilsack-biotech-geographical-indications-cloning-discussed-at-historic-ttip-meeting*.

[803] Un altro motivo a fondamento del divario sulla questione di garantire un giusto ritorno per i produttori di prodotti di qualità è il disaccordo sull'impatto di tale politica sulla concorrenza. Sebbene l'UE e gli Stati Uniti condividano lo stesso obiettivo di politica sulla concorrenza, teso a prevenire comportamenti anticoncorrenziali, l'UE promuove un modello di incentivi che si collega direttamente agli obiettivi della politica agricola e alla protezione del patrimonio culturale comune e che differisce, pertanto, da quello prettamente orientato all'innovazione competitiva. L'UE sostiene che, incoraggiando la produzione di prodotti di alta qualità e garantendo redditi più elevati per gli agricoltori europei, i regimi di indicazione geografica possono essere utilizzati come uno strumento ideale per mantenere e rafforzare la competitività continentale nell'economia globale. Tuttavia, gli Stati Uniti vedono la politica dell'UE come una forma di protezionismo, un mero pretesto che nasconde l'obiettivo anticoncorrenziale di monopolizzare i nomi di determinati prodotti alimentari e bevande. *Cfr.* B. O'CONNOR, *Geographical Indications in TTIP, the Transatlantic Trade and Investment Partnership*, in *International Trade & Customs*, 2015; H. MOIR, *Geographical Indications: EU Policy at Home and Abroad*, in *IP Statistics for Decision Makers (IPSDM) Conference Paper*, 2016, pp. 10–12.

[804] Inoltre, sebbene l'UE e gli Stati Uniti includano entrambi la promozione del benessere dei consumatori nella loro politica sulla concorrenza, sono divisi sull'individuazione delle esigenze dei consumatori e su come essi rispondono a tali esigenze. *Cfr.*, a tal riguardo, P. BUCCIROSSI, *Competition Policy and the Agribusiness Sector in the European Union,* in *European Review of Agricultural Economics*, 29, 2002, pp. 373-374; W.E. KOVACIC, *Competition Policy, Consumer Protection, and Economic Disadvantage,* in *Washington University Journal of Law & Policy*, 25, 2007, pp. 101-114. Considerando che i consumatori europei si preoccupano maggiormente della qualità basata sull'origine dei prodotti e cercano sul mercato sempre maggiori garanzie sull'origine dei prodotti e sul metodo di produzione, l'UE si impegna a fornire informazioni chiare e affidabili sui prodotti con caratteristiche specifiche legate all'origine geografica e ad aiutare i consumatori a fare acquisti consapevoli e informati. *Cfr.* Considerando n. 18 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

marchio (anche UE[805]), non è un titolo privato controllato da una persona (fisica o giuridica) per proteggere i propri interessi privati ed economici. Si tratta piuttosto di un segno apposto su un prodotto, che ne riflette le peculiarità qualitative, caratteristiche, ma anche il suo *background* storico, la tradizione e/o la cultura legata a quel prodotto e al territorio in cui viene tradizionalmente prodotto[806]. È sufficiente, a tal riguardo, osservare il modo in cui sono redatti i disciplinari di alcune Dop o Igp per riconoscere la tradizione e l'eredità culturale di cui esse sono latrici[807].

La protezione di detto segno è offerta, all'interno dei confini europei, dall'art. 13 dal Reg. (UE) n. 1151/2012, a mente del quale 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, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente*;[808]

b) *qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente*;

c) *qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine*;

d) *qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*"[809].

In altri termini, tramite la suesposta formulazione, la norma in commento mira a stigmatizzare tre tipi di condotta tipica, ovvero quelle di: *a*) utilizzo abusivo del segno geografico; *b*) agganciamento

---

805 Si rinvia alle considerazioni già effettuate nel Cap. II del presente lavoro.

806 V. COOUTER – F. D'ATH, *Protecting the origin of foodstuffs in the European Union*, in *Rivista di diritto alimentare,* 2016, II, pp. 47-67.

807 Ad esempio, il disciplinare della Dop "*Zafferano di San Gimignano*" riporta le origini storiche del prodotto: "*Molteplici testimonianze attestano nel tempo a partire dal sec. XIII l'origine del prodotto a San Gimignano. Al riguardo ricordiamo una delibera del Consiglio della Comunità del 1228 che autorizza il rimborso di un pranzo effettuato dal Podestà Gregorio e costituito da "uno chapone, una gallina et quatuor fercolis camium porchi et in ovis et pipere et croco". La qualità e rinomanza che fin dal 1200 ebbe lo zafferano di San Gimignano è documentata non solo da una significativa esportazione del prodotto verso altre piazze italiane (Pisa 1238, Genova 1291), ma anche dalla inedita direzione assunta dalla corrente di traffico verso i paesi orientali e africani (Alessandria d'Egitto, Tunisi, Damietta, Acri, Tripoli ed Aleppo negli anni dal 1221 al 1247). I guadagni che derivavano dal commercio dello zafferano erano talmente elevati da fare la fortuna di non poche casate, alcune delle quali - come si ricava da numerose fonti - decisero di impiegarli anche nella costruzione delle famose torri, tuttora motivo di orgoglio della città. In molti documenti medievali della città, lo zafferano è menzionato nei contratti. Particolarmente diffuso nelle campagne era il contratto che consisteva nel pagare anticipatamente in contanti un determinato quantitativo di zafferano da consegnarsi al raccolto, "ad novellum". Per la sua versatilità, veniva impiegato anche come sostituto del denaro: è indicativo al riguardo che nel 1228 il Comune fece fronte alle spese per l'assedio del castello della Nera con un mutuo contratto in denaro e in zafferano. Spesso il croco compare anche nei donativi: nel 1241, ad esempio, ne vennero inviate dalla Comunità 25 libbre all'imperatore Federico II accampato nelle vicinanze*". Disciplinare consultabile in *https://www.quattrocalici.it/wp-content/uploads/2021/05/zafferano_di_san_gimignano_dop.pdf*.

808 Previsione modificata dal Reg. (UE) n. 2117/2021. La precedente versione della norma così recitava: "*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*".

809 In virtù della modifica operata dal Reg. (UE) n. 2117/2021, detti divieti si applicano anche: "a) *ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione; e* b) *ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico* […]".

parassitario al segno geografico attraverso l'utilizzo di segni simili, che si presentino come usurpativi, imitativi o evocativi della Dop o della Igp; *c*) indicazione di informazioni false o ingannevoli relative all'origine, alla natura ed alle qualità del prodotto sulla confezione o nella pubblicizzazione del medesimo[810].

Con riferimento alle tre condotte tipiche di cui alla lett. b) dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 – usurpazione, imitazione ed evocazione – si deve precisare, *in primis*, che il significato tipico del lemma "*evocazione*" sia essenzialmente "*richiamare alla mente*", pertanto è logico ritenere che la pratica evocativa *de qua* faccia riferimento ai casi di richiamo alla mente del segno di qualità agro-alimentare con lo scopo di sfruttarne la reputazione. Di conseguenza, si avrebbe "*evocazione*" ogni qual volta un segno non-IG sia capace di suscitare nel consumatore l'idea di pertinenzialità delle caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata a quello a cui è apposto il segno evocativo. Riguardo agli altri due contegni, per "*usurpazione*" si intende l'attività di appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità sottesi alla denominazione di spettanza altrui, mentre per "*imitazione*" si intende l'attività di riproduzione "*con plagio*" della denominazione protetta, mediante riproduzione[811].

Ma la tutela non si esaurisce qui, andando a ricomprendere, ex. art. 13, par. 2, lett. d) del Regolamento in esame, "*qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*"; ciò significa che, al di là delle condotte tipiche descritte alle lett. a), b) e c) del medesimo articolo, si potrà contestare l'utilizzo di un segno diverso da una Dop o Igp registrata, semplicemente sulla scorta del fatto che detto utilizzo è idoneo a ingannare il consumatore sull'origine del prodotto alimentare in esame[812].

---

[810] G. AMBROSIO – R. SAIJA – L. CARRARA, *Prodotti alimentari di qualità, Regole, casi e questioni*, 2022.

[811] In tema di evocazione, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che "*la tutela di una denominazione d'origine nei confronti di ogni usurpazione o imitazione si applica quando i prodotti in questione sono identici o simili. Tale tutela è diretta ad assicurare che la qualità o i caratteri del prodotto interessato, che derivano dal suo ambiente geografico comprendente i fattori naturali ed umani, non siano oggetto di una appropriazione o riproduzione illegittima*" e che è "*l'utilizzo del nome geografico che costituisce la denominazione d'origine per un prodotto o un servizio particolare che deve essere atta ad usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine. Tale prodotto o tale servizio entra quindi necessariamente in considerazione nella valutazione del rischio di usurpazione o di indebolimento della notorietà della denominazione d'origine*" (Così Tribunale della Comunità europea del 12 giugno 2007, in causa T-57/04, p.ti 207, 213). Sempre la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che "*la nozione di evocazione* […], *si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione. In particolare può esservi l'evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, pur non applicandosi nessuna tutela comunitaria agli elementi della denominazione di riferimento che riprende la terminologia controversia e quindi sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designare il prodotto termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultando una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini*" e che "*L'eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull'imballaggio o in altro modo non ha alcuna incidenza sulla sua qualificazione per quanto riguarda le nozioni citate dall'art. 13, n. 1, lett. b)*" (Così Corte di Giustizia della Comunità europea del 4 marzo 1999, in causa C-87/97, p.ti 25, 26 e 29). Si è altresì precisato che "*può esservi evocazione di una Dop in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa*" dovendosi altresì tener conto della "*somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse*" essendo tale somiglianza idonea "*ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la Dop «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan»*" (Così Corte di Giustizia della Comunità europea del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, p.ti 44-48).

[812] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*.

Sempre con riferimento alla protezione delle IG, si deve registrare un ulteriore punto (distonico rispetto alla tutela dei marchi), relativo alla c.d. "*tutela ex officio*". In seguito alla sentenza *Parmesan*[813], infatti, il Legislatore europeo ha palesato la necessità – convogliata attualmente nell'art. 13 par. 3 del Reg. (UE) n. 1151/2012 – di non addossare il peso della tutela delle IG interamente sui Gruppi di produttori (titolari quantomeno indiretti del segno di proprietà intellettuale), bensì di coinvolgere in questo gravoso compito specifici organi[814] delle pubbliche amministrazioni dei singoli paesi membri. A tale riguardo, il succitato art. 13 par. 3 del Regolamento in analisi recita:

"*Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1* [i contegni vietati, *n.d.r.*]*, prodotte o commercializzate in tale Stato membro*".

Ciò, a sottolineare ulteriormente la natura "*pubblica*" delle IG, dal momento che una siffatta tutela amministrativa non trova corrispondenza nell'impianto normativo dei segni di proprietà intellettuale "*privati*" (*e.g.* i marchi, i design industriali, i brevetti *et al.*), per i quali saranno solamente i titolari a doversi/potersi attivare per richiedere tutela dei propri segni. Non solo, ma riguardo al marchio, l'eventuale inerzia del titolare potrà estrinsecarsi come elemento costitutivo di determinati istituti giuridici, come per il caso della convalida e della volgarizzazione (*v.*, *supra*, Cap. 2.1.3), oltre – in caso di mancato utilizzo del marchio in commercio – della decadenza per non uso[815]. Quanto alla volgarizzazione, deve dirsi che un marchio, pur dotato di capacità distintiva al momento della registrazione, può progressivamente assumere il significato di parola del linguaggio comune o, per usare le parole del Codice[816], "*denominazione generica del prodotto o del servizio*"[817] che disegna l'intera classe dei beni anziché solo quelli contrassegnati dal marchio; oppure, può anche perdere la capacità distintiva di cui esso fosse inizialmente dotato (*v.* seconda parte dell'art. 13.4 Cpi). In particolare, secondo il Codice della proprietà industriale italiano, il segno deve essere divenuto denominazione generica "*per il fatto dell'attività o dell'inattività del titolare*"[818]. Per evitare la decadenza, dunque, per propria attività il titolare deve avere cura – specie quando lanci sul mercato un nuovo prodotto – di tenere ben distinto il nome generico con cui

---

[813] Corte di Giustizia della Comunità europea del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*. Per un commento alla sentenza *cfr.* N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso "Parmesan"*, in *Giur.it.*, 2009; F. GENCARELLI, *Il caso "Parmesan": la responsabilità degli Stati nella tutela delle Dop e Igp tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, in *Il Diritto dell'UE*, 2008, pp. 825 e *ss*; S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

[814] In Italia l'ICQRF. *Cfr.*, *supra*, Cap. 3.1.4 del presente lavoro.

[815] *Cfr.* art. 24, co. 1, Cpi: "*A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo*".

[816] Art. 13, co. 4, Cpi.

[817] Ex art. 58 par. 1 lett. b) RMUE.

[818] Per un approfondimento sul tema, *cfr.* E. ALARI GHIGI, *Volgarizzazione del marchio come causa di nullità*, in *Il Diritto industriale*, 2008, I, pp. 28-30; P. CRUGNOLA, *La decadenza del marchio per volgarizzazione*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2006, XI, 2, pp. 571-576; S. GIUDICI, *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione nei marchi di forma. Alla luce delle nuove norme del codice della proprietà industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, II, 1, pp. 84-87.

lo designa dal contrassegno con cui individua i prodotti immessi sul mercato. E, per evitare di incorrere in decadenza del segno, egli non potrà non trascurare di perseguire i contraffattori[819].

Niente di tutto ciò, invece, avviene per le IG, dal momento che, ex art. 13, par. 2 Reg. (UE) n. 1151/2012, "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*"; inoltre, i Consorzi di tutela potrebbero esimersi dall'agire direttamente contro gli eventuali contraffattori di una Dop o una Igp, potendo limitarsi a segnalare il contegno predatorio all'ICQRF, che sarà tenuto ad agire, qualora non avesse già provveduto d'ufficio, per rimuovere i prodotti contrassegnati da detto segno e per elevare una sanzione amministrativa nei confronti del contraffattore[820].

Vi è, inoltre, un'ulteriore peculiarità degna di nota rispetto alla normativa afferente ai marchi. Gli imprenditori che commercializzano prodotti che si fregiano di segni Dop o Igp sono soggetti a controlli "*esterni*", effettuati da autorità a ciò preposte e specificamente accreditate dalla pubblica amministrazione di riferimento, volti a verificare la *compliance* del produttore con il disciplinare di produzione della Dop o Igp. Il regime dei controlli trova la sua disciplina negli artt. 35-40 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e nel Reg. (UE) n. 2017/625[821], che detta previsioni *ad hoc* per le Dop e le Igp. A tal proposito, l'art. 36 del Reg. (UE) n. 1151/2012, così come modificato dal Reg. (UE) n. 625/2017 del 15 marzo 2017, recita:

"*I controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio comprendono*

a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e

b) il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II […]".

Il successivo art. 37, anch'esso modificato dal Reg. (UE) n. 625/2017, così statuisce:

---

819 M. RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio, ditta, insegna,* in AA.VV., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., 2020, p. 101.

820 *V.*, *supra*, Cap. 3.1.4. L'ICQRF è titolare della potestà di irrogare sanzioni per le violazioni amministrative in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica protetta (Dop e Igp), vino e prodotti vitivinicoli, produzioni da agricoltura biologica, organismi geneticamente modificati, sementi e materiale di propagazione vegetale, mangimi e materie prime per mangimi. Le sanzioni di importo fino a 50.000 euro sono di competenza degli uffici territoriali, mentre, al di sopra di tale importo, provvede la Vico (Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, una delle due Direzioni generali dell'Ispettorato), competente, altresì, ad irrogare sanzioni in settori specifici quali le indicazioni geografiche del "*food and wine*", il biologico, gli Ogm. L'irrogazione delle sanzioni avviene a conclusione di una specifica procedura disciplinata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*". Nel 2020 l'ICQRF ha emesso 1.899 ordinanze di ingiunzione di pagamento, per un importo di circa 17 milioni di euro. *Cfr.* il doc. "*L'attività dell'Ispettorato della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti alimentari*", 2022, consultabile in *https://www.corteconti.it/Download?id=50712193-2b60-4c1d-afba-d92e9202aaf3*. *Cfr.* A. MARRA, *La disciplina degli illeciti e delle sanzioni amministrative in materia di "made in"*, Relazione al Convegno AIDA di Milano "*Segni distintivi e pubblicità del 'made in' (nel diritto UE ed italiano)*" del 20 maggio 2016, in *AIDA*, 2016, pp. 99-116.

821 Il Reg. (UE) n. 2017/625, conosciuto anche come "*Regolamento sui controlli ufficiali*", è una normativa dell'Unione europea che stabilisce le norme relative ai controlli e alle altre attività ufficiali da effettuarsi per garantire l'applicazione della legislazione in materia di mangimi e alimenti, norme sulla salute e il benessere degli animali, sanità delle piante, prodotti fitosanitari e salute delle piante. Adottato il 15 marzo 2017, questo Regolamento è parte integrante del c.d. "*pacchetto igiene*", un insieme di Regolamenti dell'UE mirati a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e di salute animale e vegetale all'interno dell'Unione. Il Regolamento è entrato in vigore nel dicembre 2019.

"*Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell'Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da*:

a) le autorità competenti designate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625; o

b) gli organismi delegati come definiti all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625".

In osservanza di quest'ultimo articolo, l'autorità statale investita della competenza ad effettuare i controlli relativi al rispetto dei requisiti stabiliti dai disciplinari di produzione può anche delegare tali funzioni (o parte di esse) ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell'osservanza di determinate condizioni[822]. In particolare, ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 2017/625, "*l'organismo delegato:*

i) possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;

iii) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l'adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

iv) opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;

v) dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati".

Ça va sans dire, nulla di tutto ciò è previsto dalla normativa in materia di marchi, nemmeno nel particolare caso del marchio di certificazione (vedi *infra* par. 3.2)[823], e conferma, se mai ce ne fosse ulteriormente bisogno, la peculiare anima pubblicistica delle indicazioni geografiche, inquadrate, nondimeno, anche come segni di proprietà industriale *sui generis*.

La suddetta definizione del sistema dei controlli evidenzia un'apparente *contradictio in terminis*. Da un lato, infatti, non si può non constatare l'anima eminentemente pubblicistica di queste ispezioni, volte ad assicurare il legame qualità-origine del prodotto che reca una IG. Del resto, è lo stesso art. 36 del Regolamento in parola che evidenzia la necessità di designare "*un'autorità competente*" per lo svolgimento dei controlli ufficiali, volti a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di

[822] Art. 28 Reg. (UE) 625/2017. In argomento A. GERMANÒ, *Sugli Organismi di controllo*, *Relazione all'incontro di studio di Roma* "*Il nuovo Regolamento (UE) sui controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei mangimi (e molto altro)*"del 28 maggio 2018, in *Rivista di diritto alimentare*, 2018, 1, pp. 4 e *ss*.

[823] *V*. A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, II, pp. 287-312.

qualità[824]. In questo senso sono quindi "*gli Stati membri a farsi garanti, in prima battuta, della rispondenza dei prodotti al segno DOP o IGP ai requisiti previsti per legge*"[825].

Dall'altro lato, invece, si può osservare l'inclinazione a delegare una parte dei controlli *de quibus* a soggetti privati, asseverata dal medesimo Reg. (UE) n. 1151/2012. In particolare, una competenza che può essere trasferita è proprio quella relativa al rispetto del disciplinare di produzione di una Dop o Igp[826]. Questa oscillazione, presente nel Regolamento in commento, è stata rilevata anche dalla giurisprudenza nazionale, che ha avuto modo di inquadrare l'attività di certificazione delegata da una soggetto pubblico a uno privato come esercizio privato di pubbliche funzioni, dal momento che si tratterebbe "*non di compiti accordati nell'interesse particolare dei produttori dello specifico* [prodotto], *ma di attribuzioni aventi di mira la protezione di interessi pubblici alla genuinità e lealtà del mercato alimentare*" [827].

Un ruolo fondamentale nella tutela delle Dop e Igp è rappresentato dai Consorzi di tutela[828], i quali nascono come associazioni volontarie, senza finalità lucrative, regolamentate dall'art. 2602 del Codice Civile[829]. L'art. 14 della l. 21 dicembre 1999 n. 526 stabilisce che ai Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF)[830] siano attribuite funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale delle indicazioni geografiche. Nello svolgimento della loro attività essi possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

---

[824] L'ispezione e il monitoraggio garantiscono la credibilità di un qualsiasi sistema di certificazione. Nel contesto delle Dop e Igp euro-unitarie, questa attività presenta una duplice dimensione. Il Reg. (UE) n. 1151/2012 prevede che chiunque voglia registrare una IG identifichi un organismo di ispezione debitamente accreditato, il quale effettui controlli "*interni*" presso i produttori, al fine di verificare la conformità al relativo disciplinare di produzione (artt. 36 e 37 del Regolamento). Impone, poi, anche obblighi di monitoraggio "*esterno*", al fine di prevenire ogni contegno predatorio a danno della reputazione delle IG da parte di terzi (artt. 36, 38-39). Il Regolamento, infine, richiede anche che vengano redatti rapporti annuali a livello nazionale che illustrino le suddette attività di monitoraggio e controllo (art. 40 par. 2).

[825] M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit.*, pp. 77 e *ss.*

[826] La giurisprudenza comunitaria ha del resto osservato che "*Il disciplinare costituisce lo strumento che determina l'ampiezza della tutela uniforme che questo regolamento introduce nella comunità. Il disciplinare contiene infatti la definizione dettagliata del prodotto protetto stabilita dai produttori interessati, sotto il controllo dello stato membro. Questa definizione determina al tempo stesso l'estensione degli obblighi da rispettare ai fini dell'uso della DOP e, come suo corollario, l'ampiezza del diritto protetto nei confronti dei terzi per effetto della registrazione della DOP, che sancisce a livello comunitario norme enunciate o cui si fa riferimento nel disciplinare*". *Cfr.* Corte di Giustizia della Comunità europea del 9 settembre 2003, in causa C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi*, p.ti 46-47.

[827] Cass. 10 gennaio 2008, n. 355. *Cfr.* I. LINCESSO, *Il caso Grana Padano*, in *Mercato concorrenza regole*, 2008, p. 143.

[828] *Cfr.*, *ex plurimis*, R. RICCI CURBASTRO, *Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela*, Relazione al Convegno AIDA (Associazione Italiana di Diritto Alimentare) - IDAIC (Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato di Firenze) di Viterbo del 2-3 dicembre 2011, "*Controlli, certificazioni, responsabilità: tra pubblico e privato, tra domestico e globale*", in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, I, pp. 5 e *ss.*; L. PAOLONI, *I Consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d. lgs. 61/2010*, Intervento al Convegno annuale AIDA di Messina del 28-29 settembre 2012, "*I contratti del mercato agroalimentare*", in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, III, pp. 13 e *ss.*; E. GUADAGNO, *I Consorzi di tutela e gli organi di certificazione dei vini di qualità*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, II, 2, pp. 133-136.

[829] Art. 2602 c.c.: "*Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 2. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali*".

[830] Adesso Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) promuovere l'adozione di apposite delibere contenenti accordi, approvati dal MIPAAF e privi di qualsiasi contenuto anticoncorrenziale, tra operatori economici che beneficino di una stessa Igp e tendenti ad una corretta programmazione produttiva in funzione delle esigenze del mercato;

d) collaborare, secondo le direttive impartite dal MIPAAF, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della Dop e della Igp da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.

Al fine di coadiuvare le competenti Istituzioni nel perseguimento dei suddetti obiettivi, il D.m. 12 ottobre 2000 istituisce un sistema di collaborazione degli organismi consortili con l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF).

Il ruolo dei Consorzi di tutela viene rafforzato dalle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 1151/2012. In particolare, l'art. 45[831] del Regolamento contempla il puntuale riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei gruppi di produttori ai quali vengono attribuite ampie prerogative e viene assegnato il compito di contribuire alla protezione e alla promozione delle Dop e Igp, oltre che supportare lo sviluppo del settore. A tal fine viene previsto che gli Stati membri possano incoraggiare la formazione e il funzionamento dei gruppi sul proprio territorio. Interessante, poi, notare come il Regolamento si esprima genericamente con il sostantivo "*Gruppi*", al fine di sottolineare l'indifferenza della forma giuridica adottata da questi organismi, purché sia rispettata la forma associativa[832]. Ai sensi dell'art. 45 par. 2, poi, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dei gruppi, che la Commissione provvede poi a rendere pubblici[833].

---

[831] 1. Un gruppo può: a) contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l'autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all'art. 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell'art. 13, par. 3; b) adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati; c) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti; d) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare; e) adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori; f) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.

[832] L'art. 3 del Reg. infatti recita: "*Ai fini del presente regolamento si intende per 2) "gruppo", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto*". Tuttavia, l'art. 49, par. 1, prevede che "*Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; b) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe*".

[833] Il ruolo dei Gruppi, poi, si rende manifesto in una congerie di articoli del medesimo Regolamento; *cfr.* art. 6 par. 4 lett. d), art. 26, art. 45, art. 49, art. 53. Per un commento esaustivo del ruolo dei Gruppi all'interno del Reg. (UE) n. 1151/2012, *cfr.* S. BOLOGNINI, *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, II, 2014, pp. 23-55.

In ambito euro-unitario, la Corte di Giustizia e la Commissione hanno avuto modo di affermare che i Consorzi svolgono un ruolo preponderante nell'amministrare le IG. Infatti, nel c.d. "*caso Rioja II*"[834], la Corte ha sottolineato a più riprese come i gruppi di produttori abbiano "*piena e collettiva responsabilità nel salvaguardare la qualità del prodotto e la reputazione della denominazione*"[835], aggiungendo che solo tali gruppi hanno le conoscenze specifiche e approfondite richieste per tutelare la qualità dei prodotti recanti la Dop o Igp[836]. La Commissione, invece, nella Comunicazione del 2009 sulla "*qualità dei prodotti in campo agroalimentare*", ha osservato come i "*produttori dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche* [rivendichino, *ndr*] *più ampi diritti e un controllo più esteso sull'uso delle stesse*"[837].

Vi erano poi ulteriori norme nell'Ordinamento euro-unitario che disciplinavano i ruoli dei Consorzi. Infatti, l'art. 150 del Reg. (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli aveva ulteriormente esteso i poteri di alcuni gruppi di produttori; ai sensi di detto articolo, i Consorzi di produttori di formaggi potevano, previa loro richiesta, "*stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta*". L'articolo in parola, che espandeva le competenze dei gruppi di produttori[838], è stato però soppresso dal Reg. (UE) n. 2117/2021. In ogni caso, la portata della disposizione era comunque stata limitata dal Legislatore europeo[839].

Una norma nazionale che vale la pena di sottolineare è contenuta nel D.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, il cui art. 1, co. 1, lett. c) attribuisce ai Consorzi riconosciuti il potere di autorizzare i terzi a impiegare l'IG protetta all'interno dell'etichetta di prodotti composti, di cui il prodotto di qualità costituisca un ingrediente[840]. Secondo certa dottrina, la suddetta norma può essere letta come "*finalizzata*

---

834 Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000, in causa C-388/95. Per un commento della pronuncia, *v.* F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2009, p. 41, il quale rileva come tale caso confermi "*la privilegiata attenzione alla comunità locale dei produttori come garanzia di sicurezza e insieme di qualità dei prodotti*".

835 Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000, *cit.*, p.to 58.

836 Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000, *cit.*, p.to 65.

837 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, 28 maggio 2009, COM(2009) 234 def., 10. Si tratta di una rivendicazione che ha trovato accoglimento, seppur parziale, sia nell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1151/2012, sia nell'articolo 150 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

838 Seppur senza trattare specificamente l'art. 150 del Reg. (UE) 1308/2013, con riferimenti alla programmazione dell'offerta nel settore lattiero-caseario, *cfr.* L. PAOLONI, *I consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in *Rivista di diritto alimentare,* III, 2012, pp. 27, 31-32.

839 Art. 150, par. 2, Reg. (UE) n. 1308/2013: "*Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo* [*i.e.* quelle che consentono la limitazione dell'offerta] *sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012* [la zona geografica di produzione di una Dop/Igp, come delimitata nel disciplinare, *ndr*]. *Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio* […] *e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012*". Inoltre, non è consentita la fissazione di prezzi, né rendere indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto o creare discriminazioni a danno di nuovi operatori che vogliano accedere al mercato. *Cfr.* art. 150, par. 4, Reg. (UE) n. 1308/2013.

840 Si pensi al caso di un produttore di ravioli che utilizzi, nel ripieno, del Prosciutto di Parma Dop; o a un produttore di risotti precotti, che voglia utilizzare come ingrediente dello Zafferano di San Gimignano Dop. Si tratta, in altri termini, del caso in cui un produttore desideri inserire un riferimento a una Dop/Igp utilizzata quale ingrediente per un prodotto che di per sé non si può fregiare di quella denominazione o indicazione. In dottrina, sull'argomento, *v.* M. MINELLI, *L'uso di prodotti DOP e*

ad assicurare in capo ai produttori un controllo sull'utilizzo da parte di terzi della denominazione o indicazione, in modo da evitare fattispecie nelle quali si evochi la DOP o IGP senza averla effettivamente utilizzata"[841]. Se però si riflette *funditus* su questa disposizione, ci si accorge che essa pone i poteri dei Consorzi ben al di là del mero "*controllo*" sulle IG, ma parrebbe configurare un potere "*gestorio*" in capo agli stessi che si avvicina molto alle canoniche logiche proprietarie (di un segno pubblicistico che, però, a regola un vero titolare non lo dovrebbe avere). Sulla scorta della mera lettera della norma sembrerebbe possibile, infatti, per i Consorzi stipulare accordi commerciali che prevedano, sulla scorta dei contratti di licenza di un marchio, la corresponsione di un canone per l'utilizzo del nome protetto, la fissazione di acquisiti ricorrenti di merci da utilizzare come ingrediente nel prodotto del terzo, l'utilizzo del nome nella pubblicità commerciale del prodotto composto[842].

La questione della titolarità del segno è di basilare rilevanza per comprenderne appieno la tutela, e costituisce una delle maggiori differenze tra modello nordamericano ed europeo. Invero, mentre non si pongono particolari criticità per la titolarità di un marchio collettivo o di certificazione – su cui si basa la scarna disciplina USA in materia di IG – maggiori perplessità possono essere accampate per le Dop e le Igp, che sono segni di natura pubblica la cui – sola – tutela è rimessa ad organismi di diritto privato. Data questa particolarità, la dottrina[843], pur sottolineando la progressiva espansione delle competenze dei Consorzi in quanto "*Signori delle IG*", si pone alcuni interrogativi, in cui la nebulosità della dimensione proprietaria della indicazione geografica può assurgere a problema interpretativo. Essi riguardano, in particolare, l'ambito processuale, nonché gli aspetti attinenti alla commercializzazione dei segni.

Riguardo alla dimensione processuale, preme innanzitutto chiedersi cosa avvenga nel caso in cui una Dop o Igp venga contraffatta[844]. Il punto dolente dell'indeterminatezza del titolare costituisce una criticità soprattutto riguardo al risarcimento del danno, il quale dovrà essere richiesto, in sede giudiziaria, dal titolare del diritto di proprietà industriale leso (ex art. 125, co. 1, Cpi) [845]. Ad una interpretazione

---

IGP come componenti, in *Rivista di diritto alimentare*, I, 2014, p. 43; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il Regolamento 1151/2012*, *cit*., pp. 11 e *ss*. Riguardo alla giurisprudenza europea in materia, *v*. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG* (caso "*Champagner sorbet*").

841 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit.* Per comprendere come l'adottando Regolamento che riformerà il vigente Reg. (UE) n. 1151/2012 disciplinerà l'utilizzo di una Dop/Igp come ingrediente, *cfr*. Cap. 3.2.3.

842 Si tratta di ipotesi che evocano i contratti che hanno ad oggetto lo sfruttamento di privative commerciali, come ad esempio i contratti di licenza o di *merchandising*.

843 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*., pp. 173 e *ss*.

844 Il primo strumento a disposizione dei gruppi di produttori è rappresentato dalla tutela inibitoria, in particolare cautelare. L'inibitoria cautelare è un istituto giuridico del diritto processuale civile che permette al giudice di emanare, in presenza di determinati requisiti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), un provvedimento temporaneo al fine di prevenire un danno imminente o la continuazione di un pregiudizio già in corso. Questo strumento è particolarmente rilevante in materia di diritti di proprietà intellettuale, e in particolare in materia di marchi, dove l'illecito potrebbe causare danni significativi e talvolta irreparabili, dovuti, ad esempio, alla circolazione di prodotti recanti un marchio contraffattorio. Nel caso in commento, si tratta di un'ipotesi piuttosto chiara: tutti i produttori di una determinata zona beneficeranno dell'azione intrapresa dal gruppo, anche qualora non ne siano membri. Così M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*.

845 Sul tema del risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà industriale si veda, *ex plurimis*, AA.VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, 2004; G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il diritto industriale*, 2012, p. 5.

strettamente letterale delle norme citate, il gruppo di produttori non potrebbe chiedere il risarcimento del danno[846], dal momento che, *stricto iure*, non è il titolare del segno compromesso. Oltre alla difficoltà relativa all'individuazione di un titolare, si registra anche la criticità relativa alla quantificazione (nonché sull'*an*) del danno eventualmente subito dal Consorzio per via dell'avvenuta contraffazione. Il Consorzio, infatti, non produce direttamente i prodotti che sarebbero stati pregiudicati dal contegno usurpativo, imitativo o evocativo; quest'ultimo, quindi, potrebbe semmai lamentare il mancato incasso dei contributi da parte dei produttori, i quali, come noto, dipendono dal volume di beni coperti da Dop e Igp effettivamente prodotti. Ne consegue che, qualora i produttori diminuissero la loro produzione in seguito all'avvenuta contraffazione della Dop o Igp, magari in un prodotto venduto a un costo sensibilmente inferiore, anche il Consorzio potrebbe subire un danno riflesso. Oltre a un danno dovuto ai mancati introiti, il Consorzio potrebbe anche lamentare di aver subito un danno alla propria immagine. Si potrebbe però, anche in questa sede, obiettare che il Consorzio non abbia la legittimazione processuale, poiché a essere lesa non è l'immagine del Consorzio *tout court*. Nondimeno, qualora la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno fosse solamente in mano ai produttori, si potrebbero comunque creare delle distorsioni: il danno d'immagine patito dai singoli produttori sarebbe infatti minimo se non inesistente, motivo per cui potrebbe anche deficiere l'interesse ad agire di cui all'art. 100 C.p.c.[847]; inoltre, potrebbe rilevarsi complesso raggiungere l'onere probatorio del danno, poiché la violazione riguarderebbe un segno "*collettivo*", utilizzato in commercio simultaneamente da più soggetti, i quali sarebbero partitamente danneggiati dalla condotta contraffattoria.

Deve quindi ritenersi preferibile la ricostruzione che consente ai gruppi di intervenire per reprimere le condotte decettive a danno delle IG tutelate, dal momento che essi costituiscono "*espressione della comunità dei produttori e catalizzatori di una serie di interessi altrimenti frammentati e difficilmente tutelabili*"[848]. Secondo la dottrina[849], poi, le eventuali somme ricavate dal contenzioso non dovranno essere ripartite a profitto dei singoli appartenenti al Consorzio, ma dovranno essere reimpiegate per perseguire le finalità proprie del gruppo di produttori, tra cui, appunto, la difesa dei segni registrati, la promozione degli stessi, lo svolgimento dei compiti di controllo. In ogni caso, il produttore che sia stato pregiudicato dal contegno predatorio altrui, potrà decidere di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, nel caso in cui riesca a dimostrare di essere stato notevolmente colpito dal contegno contraffattorio.

Una volta chiarito come la fumosità dello statuto proprietario delle IG impatti sulla sfera processuale/contenziosa, deve adesso farsi un breve *focus* sulla sfera più strettamente "*commerciale*" e, in

[846] Eccezion fatta per i Consorzi *erga omnes*, che possono agire in tutte le sedi a tutela della denominazione registrata.
[847] Ai sensi del quale: "*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*".
[848] M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*.
[849] *Ibidem*.

particolare, del c.d. "*merchandising*"[850], espressione con cui si intende lo sfruttamento di un segno distintivo al di fuori dei confini merceologici tipici del segno in questione. Soprattutto per le Dop dotate di una certa rinomanza sul mercato (*i.e.* Parmigiano Reggiano, Brunello di Montalcino *et al.*) potrebbe in via di principio ipotizzarsi un'attività di *merchandising*, tesa, ad esempio, all'impiego delle diciture protette su capi d'abbigliamento, accessori, souvenir *etc.*

In questo caso, chi sarebbe il legittimato a concludere detti accordi? Deve rispondersi, nuovamente, individuando nei Consorzi il legittimato attivo, mediante un'interpretazione analogica delle norme, viste in precedenza, che attribuiscono ai Consorzi il potere di autorizzare terzi a impiegare una denominazione o indicazione nell'etichetta dei propri prodotti. Inoltre, si potrebbe fare affidamento sulla lettera della norma che affida ai Consorzi i compiti di cura, promozione e valorizzazione della denominazione o indicazione, di modo da potervi ricomprendere anche l'attività di *merchandising*. Anch'essa, infatti, potrebbe essere ricompresa tra le attività che ineriscono alla promozione dell'immagine della Dop, e consentirebbe di monetizzare la rinomanza merceologica ottenuta sul mercato in virtù dell'opera sapiente dei produttori.

Bisogna prestare attenzione, però, a non svilire la reputazione del marchio tramite l'uso eccessivo di detto strumento commerciale. Un Autore[851] ha infatti affermato che il contratto di merchandising andrebbe inteso come una "*pratica speculare*" rispetto alle ipotesi di diluizione del segno[852], se impiegato in maniera virtuosa. Il segno notorio (e ciò vale per molte IG italiane ed estere) è degno di una tutela rafforzata – che vada anche oltre il rischio di confusione[853] – se rischia di essere "*diluito*" dalla commercializzazione di prodotti con segni simili al marchio rinomato.

La giurisprudenza europea[854] ha sancito che non sia necessario che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo sia tale da creare un rischio di confusione, ma è sufficiente che tale somiglianza ingeneri nel pubblico interessato un nesso tra il marchio rinomato e il segno[855]. Il marchio posteriore e non noto non può quindi essere registrato poiché trarrebbe indebito vantaggio dal marchio anteriore e più rinomato: il carattere distintivo del marchio sarebbe pertanto "*diluito*" e verrebbe indebolita

---

[850] In tema di *merchandising v.* L. COLANTUONI, *Merchandising*, in *Contratti*, 2006, 8-9, p. 827, ove si afferma che "*il merchandising è il contratto mediante il quale un imprenditore che ha portato all'affermazione originaria una certa entità concede l'uso di un proprio marchio, segno distintivo o figura, ad un altro imprenditore affinché ne promuova e ne contrassegni i prodotti in un campo diverso da quello iniziale*". *V.* anche L. DELLI PASCOLI, *Il merchandising tra franchising e sponsorizzazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, V, 2005, pp. 1103-1113; M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising*, I, 1999, pp. 41-43.

[851] M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*.

[852] R.S. DE MARCO, *Principi comunitari e applicazione nazionale della tutela allargata del marchio notorio*, in *Giurisprudenza italiana*, X, 2004, pp. 1905-1908; G. TOTI – L. ZANARDO, *La compromissione del potere di attrazione del marchio rinomato: la Corte di Cassazione consolida l'orientamento repressivo dell'imitazione servile non confusoria quale espressione di "parassitismo" economico*, in *Il Foro padano*, IV, I, 2018, pp. 494-497.

[853] *Cfr.* Cass. n. 27217/2021.

[854] *Cfr.* Corte di Giustizia dell'Unione europea del 18 giugno 2009, in causa C-487/07.

[855] *Cfr.* C. D'ONOFRIO, *La tutela rafforzata del marchio notorio: la Cassazione riconosce la protezione contro la diluizione,* in *Diritto al digitale,* 2021.

la sua capacità di identificare prodotti e servizi per cui è stato registrato. La forza attrattiva di tale marchio sarebbe quindi "*corrosa*" e il cliente si disaffezionerebbe al *brand*[856].

Nel caso delle Dop e delle Igp, un caso di diluizione potrebbe essere l'impiego della dicitura "*Brunello*" su detersivo per ambienti, *i.e.* un prodotto che non appartiene minimamente alla medesima classe merceologica[857] del noto vino. In casi simili, la giurisprudenza nazionale ha più volte concesso un provvedimento inibitorio per frenare la suddetta prassi commerciale[858]. Anche per quanto riguarda propriamente le Dop e le Igp, l'art. 13, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1151/2012 appare fornire protezione alle IG anche a fronte di ipotesi di svilimento, così come l'art. 30 Cpi (post-riforma del 2010) vieta lo "*sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta*", inciso che sembra potersi applicare alle ipotesi di *dilution*. Secondo parte della dottrina, le norme appena richiamate consentono di ampliare considerevolmente la protezione offerta alle IG, per cui "*potrà ad oggi essere proibita – in quanto si determini in concreto un agganciamento alla reputazione della denominazione imitata* […] – *l'apposizione* [di una IG, *ndr*] *su prodotti anche se effettivamente originari del luogo a cui essi si riferiscono, ma che non possono comunque fregiarsi della denominazione, perché, ad esempio, nulla hanno a che fare con la categoria merceologica che il segno mira espressamente a tutelare; e vien dunque naturale richiamare alla mente la c.d. "tutela extramerceologica" già nota alla disciplina dei marchi che godono di rinomanza*"[859].

Secondo determinata dottrina, alla luce di quanto premesso, la specularità tra diluizione e *merchandising* sarebbe da ricercarsi nel fatto che "*la prima non è altro che il calco negativo della seconda*"[860]: la diluizione, cioè, impedisce a terzi di avvantaggiarsi parassitariamente della notorietà di un dato segno, mentre il *merchandising*, se usato virtuosamente, permette al titolare del segno di monetizzare la notorietà dello stesso.

Il Consorzio può dunque intraprendere la strada del *merchandising*? Considerando le norme e gli orientamenti fin qui citati la risposta sembrerebbe affermativa, e apparirebbe *prima facie* coerente con le funzioni e le iniziative di promozione del segno che devono essere condotte e sostenute dai Consorzi. Ragionando diversamente, invero, si perverrebbe a una delle seguenti affermazioni: a) "*non è possibile promuovere attivamente la reputazione di una denominazione, ma è possibile solo tutelarla in chiave difensiva, sposando così una concezione di cooperazione chiaramente limitata e penalizzante*"[861]; b) "*spetta ai singoli produttori che utilizzano*

---

[856] La Suprema Corte nella sentenza n. 27217/2021 ha infatti riconosciuto che la commercializzazione estesa di prodotti caratterizzati da segni identici o simili a marchi rinomati ha come effetto un cambiamento fondamentale nelle abitudini della clientela usuale dei marchi, soprattutto quella che normalmente acquista i prodotti per il loro carattere e il target esclusivo: la clientela infatti potrebbe essere spinta a rivolgersi a brand altrettanto rinomati per evitare che il prodotto di lusso acquistato possa essere confuso con uno contraffatto.

[857] A. SABOL, *Marchio notorio e decadenza*, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, II, 2, pp. 217-224.

[858] *Cfr.* Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716; App. Bologna del 30 luglio 1985, *contra* Trib. Parigi del 5 marzo 1984; Trib. Parigi del 28 ottobre 1993.

[859] *V.* A. CONTINI, *La tutela delle denominazioni di origine*, in C. GALLI (*a cura di*), *Codice della proprietà industriale: la riforma* 2010, p. 40.

[860] M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 179.

[861] *Ibidem*.

la DOP o IGP promuovere attività di merchandising, potendo così dar luogo però a "situazioni di licenze plurime ed inconciliabili e comunque contesti di utilizzo idonei ad ingannare i consumatori […], *con la gravissima conseguenza che il segno stesso finirebbe per essere distrutto*"[862]. Si deve porre l'attenzione pertanto sulla cooperazione, che risulta insita nello statuto dei Consorzi di cui all'art. 2602 c.c., i quali, ai fini di procurare vantaggi per i propri consorziati, possono *de plano* imbastire rapporti commerciali con soggetti terzi, anche attraverso la sottoscrizione di contratti siffatti, purché venga garantito un certo "*equilibrio*" in modo – come detto – da non "*diluire*" il segno *de quo*.

[862] A. CONTINI, *La tutela delle denominazioni di origine*, *cit*.

3.2.3 *Le prospettive di riforma*

L'*iter* che, attualmente, sta portando all'adozione di un nuovo regolamento che soppianti il vigente Reg. (UE) n. 1151/2012 (oltre a modificare i Regg. UE n. 1308/2013, 1001/2017 e 787/2019) è partito da lontano, all'interno del più generale dibattito sulla PAC post-2020[863]. Infatti, nel novembre 2017, la Commissione pubblicò una Comunicazione dal titolo "*Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*", in cui invitava a rendere le indicazioni geografiche più attraenti per gli agricoltori e i consumatori e a semplificarne la gestione[864].

Ne seguì una proposta di Regolamento presentata nel giugno 2018, la quale, intervenendo sul Reg. (UE) n. 1151/2012, modificava la definizione di Dop, la procedura di registrazione delle Dop e delle Igp, la modifica dei disciplinari e incrementava l'ambito di tutela delle IG[865]. La proposta di riforma del Regolamento contribuisce quindi agli obiettivi perseguiti dalla PAC, tesa a rafforzare l'attuale sistema delle indicazioni geografiche come DPI (*i.e.* Diritti di Proprietà Intellettuale)[866], ad armonizzare le richieste di riconoscimento sia dai Paesi UE che non UE, a rafforzare i controlli sulle piattaforme di vendita online e il loro utilizzo in malafede sulle piattaforme di dominio, a valorizzare le iniziative dei produttori, sempre in ottica del *From Farm to Fork*[867], le iniziative per l'adeguatezza e la regolamentazione (REFIT)[868], l'integrazione sostenibile nella politica europea di qualità.

---

[863] R.S. DE FAZIO, *La riforma della PAC post-2020 ed il ruolo delle Regioni italiane nella fase "ascendente" del diritto dell'Unione europea: una prospettiva dalla Regione Puglia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2021, I, pp. 173-190.

[864] Le tre proposte legislative formulate dalla Commissione sono: il Regolamento sui piani strategici che gli Stati membri devono redigere nel contesto della PAC [COM (2018) 392 final]; il Regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC [COM (2018) 393 final]; il Regolamento sull'Organizzazione comune di mercato (OCM) unica [COM (2018) 394 final].

[865] Nella relazione che accompagna la proposta di Regolamento relativa all'OCM (p. 16), si legge che: "*Si propone pertanto di modificare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, ripartita su quattro atti di base, con l'obiettivo di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l'approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Tali modifiche sono finalizzate a semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, che risulterebbero più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e a ridurre i costi amministrativi di gestione del sistema*".

[866] La proposta rientra nell'ambito di applicazione della PAC (art. 43 TFUE) e dei DPI (art. 118 TFUE) di competenza dell'Unione.

[867] La strategia "*Farm to Fork*" (*i.e.* "*Dal produttore al consumatore*") per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, della Commissione europea (Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 381 final, elemento centrale del *Green Deal europeo* e dell'Agenda della Commissione per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) Nazioni Unite, è stata approvata con 452 voti a favore, 170 contrari e 76 astensioni. La "*F2F*" è una strategia che attraverso due obiettivi generali *a*) garantire una tutela efficace dei DPI nell'Unione, comprese procedure di registrazione efficienti, al fine di ricompensare in modo equo i produttori per il loro impegno, *b*) aumentare l'adozione delle IG in tutta l'Unione a beneficio dell'economia rurale, e sei obiettivi specifici (garantire una produzione alimentare sostenibile; garantire la sicurezza degli alimenti; stimolare pratiche sostenibili di trasformazione alimentare, commercio all'ingrosso, al dettaglio, ospitalità e servizi di ristorazione; promuovere un consumo alimentare sostenibile e facilitare il passaggio a diete sane; ridurre la perdita e lo spreco di cibo; combattere la frode alimentare lungo la filiera), delinea anche una serie di obiettivi concreti da raggiungere in ciascuna area, in modo da accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. Entro il 2030, il 25% dei terreni agricoli dovrà essere coltivato biologicamente, l'uso di sostanze chimiche e alcuni pesticidi in agricoltura dovrebbe essere ridotto del 50% e le vendite nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e l'agricoltura dovrebbero essere ridotte del 50%.

[868] Il programma REFIT fa parte dell'iniziativa "*Legiferare meglio*" della Commissione Europea. Nell'ambito di questo programma, la Commissione garantisce che la legislazione dell'UE produca i benefici previsti per i cittadini e le imprese, semplificando allo stesso tempo le leggi dell'UE in vigore e riducendo la burocrazia, ove possibile. Il programma punta a semplificare la legislazione dell'UE, a renderla più mirata e più facile da rispettare. Le piccole e medie imprese, che

La proposta, il cui definitivo via libera da parte della Plenaria avverrà verosimilmente fra gennaio e febbraio 2024[869], tende ad accrescere i risultati economici, sociali e ambientali dei prodotti Dop e Igp, a colmare le lacune legislative e a rendere più efficienti le procedure di registrazione[870]. Per quanto riguarda il numero delle IG registrate in tutta l'Unione esistono tuttora squilibri geografici, e una delle priorità della revisione del sistema IG, infatti, è proprio quella di promuoverne l'adozione negli Stati membri in cui sono sottoutilizzate, e ciò vale soprattutto per le zone svantaggiate, le regioni montane e quelle più isolate. Dall'analisi della proposta emergono novità positive, ma anche incertezze, come i temi dei nomi generici, dell'evocazione, della protezione nei prodotti trasformati, le deleghe nel processo di gestione: una serie di aspetti da correggere e migliorare che hanno trovato la loro composizione nella proposta di Relazione che è stata presentata dal relatore del Parlamento Ue, l'italiano Paolo de Castro, a inizio novembre 2022.

La proposta della Commissione è il risultato di un ampio processo di consultazione messo in atto al fine di garantire un processo legittimo e inclusivo, trasversale alla *governance*, per garantire coerenza tra le politiche alimentari e agricole dell'UE e quelle che influiscono su di esse, quali le politiche in materia di commercio, energia, concorrenza, al fine di rafforzare le sinergie e gestire i compromessi: dal 28 ottobre 2020[871] al settembre 2021 la Commissione Europea ha previsto una valutazione d'impatto[872] della riforma al fine di informare i cittadini e le parti interessate sulle future attività di consultazione, a cui si è aggiunta dal 15 gennaio al 9 aprile 2021 una consultazione aperta in tutte le lingue ufficiali dell'UE tramite EU-SURVEY[873] che invitava i cittadini e le organizzazioni, le autorità nazionali e regionali a contribuire, tramite un questionario, ad alimentare il dibattito legislativo volto a rafforzare il sistema delle IG[874]. Nello

rappresentano il 99% di tutte le imprese dell'UE, beneficiano in particolare del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione REFIT, in quanto possono essere particolarmente colpite dagli oneri burocratici e dalla complessità delle norme. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti nell'ambito del programma REFIT attraverso il quadro di valutazione REFIT, che segue le iniziative REFIT per tutto il loro ciclo di vita.

[869] La pubblicazione del nuovo Regolamento in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la successiva entrata in vigore dovrebbero avvenire, a seguire, sempre nei primi mesi del 2024. *Cfr.* M. SPANGARO, *Riforma qualità e promozione: successo del sistema Italia*, in *Assica*, X, novembre-dicembre 2023, p. 6.

[870] Merita sottolineare sin da subito che la proposta non modifica le norme relative alle indicazioni facoltative di qualità che sono state introdotte nel 2012 e non riguarda le IG dei prodotti non agricoli per le quali la Commissione intende proporre (*rectius*, ha proposto, *v. infra*) un atto legislativo distinto.

[871] Nell'ottobre del 2020 era stata pubblicata una valutazione di impatto iniziale, che è consultabile al seguente sito: *https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Alimenti-e-bevande-Regime-di indicazioni-geografiche-dellUE-reviose_it.*

[872] I lavori sulla valutazione d'impatto si sono svolti dall'ottobre 2020 al settembre 2021. In questo periodo si è riunito quattro volte un gruppo cui hanno preso parte i rappresentanti di dodici Direzioni Generali e Servizi della Commissione e dell'EUIPO. I contenuti della prima relazione sulla valutazione di impatto sono stati elaborati e migliorati. A seguito della riunione del 30 giugno 2021 il Comitato per il controllo normativo ha espresso, però, parere negativo in quanto la relazione non fornisce una motivazione chiara sugli interventi di sostenibilità, non presenta con sufficiente chiarezza le scelte strategiche disponibili e non è sufficientemente chiara in merito al coinvolgimento dell'EUIPO e ai relativi costi.

[873] EU-SURVEY è uno strumento online sviluppato e gestito dalla Commissione Europea per facilitare la raccolta di feedback e contributi da parte di cittadini, organizzazioni e altre parti interessate su varie questioni e politiche dell'UE. Questo strumento viene utilizzato in processi di consultazione pubblica, consentendo una partecipazione ampia e trasparente da parte di diversi gruppi di *stakeholder*. Attraverso EU-SURVEY, la Commissione Europea è in grado di raccogliere dati, opinioni e suggerimenti preziosi, che contribuiscono alla formazione e all'adeguamento delle politiche e delle iniziative dell'Unione europea.

[874] Sono stati 302 i contributi pervenuti dai partecipanti di 21 Stati membri.

specifico, l'inchiesta ha riguardato varie categorie di portatori di interessi: autorità pubbliche, organizzazioni del settore agricolo e della trasformazione, federazioni europee, nazionali e imprese private, organizzazioni di consumatori, organizzazioni dei settori del commercio al dettaglio, paesi terzi, istituti accademici e di ricerca.

La Commissione ha consultato gli Stati membri tramite un gruppo di esperti per la qualità e la sostenibilità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale sui seguenti temi: contesto, sfide e obiettivi, oltre ai commenti sulla tabella di marcia, risultati sulla consultazione pubblica, approccio globale, scelte. La valutazione ha riguardato circa 3400 IG originarie degli Stati membri, per determinare efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza a livello dell'Unione in materia di IG e Stg[875]. Il quadro nel complesso è risultato efficiente e gli obiettivi in termini di IG e Stg sono stati dichiarati raggiunti in maniera efficace. I commenti si sono concentrati principalmente sugli aspetti relativi alla sostenibilità e ai chiarimenti legislativi. In misura minore sono state citate questioni relative alla semplificazione, ai controlli, al rafforzamento della posizione delle associazioni e relative all'uso del simbolo dell'Unione in etichetta[876]. Gli esperti hanno sottolineato l'importanza di una integrazione graduale dei requisiti di sostenibilità, attraverso maggiori sostegni e altre forme di incentivi. Hanno accolto con favore anche la proposta di semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi, sempre dando la precedenza ad un esame accurato delle domande di nuove IG, rispetto ad una maggiore velocità del procedimento. Sugli interventi di sviluppo rurale, la maggior parte degli esperti ha indicato quale obiettivo principale quello di accrescere la competitività dei produttori e incoraggiarli a richiedere la protezione di una denominazione come IG e migliorare la sostenibilità di sistema. I partecipanti hanno quindi puntualmente individuato le principali sfide per la revisione delle IG che provvediamo brevemente ad analizzare.

Riguardo alla definizione di Dop, la stessa è rimasta pressoché identica sin dal primigenio regolamento sui regimi di qualità alimentare (il già citato Reg. CEE n. 2081/1992), con alcune modifiche di secondaria rilevanza[877].

Nella versione approvata dal Consiglio speciale agricoltura del Consiglio UE nel corso del trilogo del 24 novembre 2023[878], cui si farà riferimento nel prosieguo, il testo dell'art. 5, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012 viene sostituito dal seguente (art. 48) "[…] *Una «denominazione di origine» di un prodotto agricolo è*

[875] Le Specialità tradizionali garantite (Stg) sono una categoria di certificazione stabilita dalla normativa dell'Unione europea, specificatamente dal Reg. (UE) n. 1151/2012. Questo segno si focalizza sul metodo di produzione tradizionale piuttosto che sulla provenienza geografica del prodotto. A differenza delle Dop e Igp, le Stg garantiscono che un prodotto sia realizzato secondo tecniche e ricette tradizionali, stabilite per almeno 30 anni, senza richiedere un legame specifico con una determinata area geografica. Questo tipo di designazione mira a salvaguardare i metodi di produzione storici e le tradizioni culturali nel settore agroalimentare.

[876] La Commissione e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno organizzato congiuntamente una conferenza dal titolo "*Strengthening geographical indications*" in data 25-26 novembre 2020, che è servita da punto focale per consentire agli *stakeholders* di far conoscere il loro punto di vista sul processo di revisione delle IG.

[877] *Cfr. supra*, Cap. 3.2.2, per la riforma dell'art. 13, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1151/2012 ad opera del Reg. (UE) n. 2117/2021.

[878] Consultabile in *https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2023/11/ST-14942-2023-INIT_en-1.pdf*. Tutte le traduzioni che si riporteranno nel corpo o nelle note sono proprie.

un nome che identifica un prodotto: (a) originario di un luogo specifico, regione o, in casi eccezionali, un paese; (b) la cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani intrinseci; e (c) i cui passaggi di produzione avvengono tutti nell'area geografica definita. Un'«indicazione geografica» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto: (a) originario di un luogo specifico, regione o paese; (b) la cui qualità, reputazione o altra caratteristica è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; e (c) di cui almeno una delle fasi di produzione avviene nell'area geografica definita".

Come si è avuto modo di vedere in precedenza (*v*., *supra*, Cap. II), poi, la registrazione di una IG si svolge in una duplice fase, nazionale ed europea[879]. La proposta di Regolamento in realtà non mutava questo processo dicotomico, bensì ne sovvertiva gli equilibri. Infatti, il procedimento attuale è incentrato su di una fase statale, dal carattere preliminare e introduttivo, e, in secondo luogo, da una fase europea decisoria. Gli Stati si "*limitano*" infatti a esaminare la domanda[880], ma è la Commissione ad avere l'ultima parola[881]. Tramite la proposta si voleva attribuire alle pubbliche amministrazioni nazionali un ruolo di maggior spessore, *i.e.* di valutare la meritevolezza della protezione a un determinato segno, in quanto gli Stati dispongono "*delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sarebbero nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere, garantendo un risultato affidabile e preciso*" (considerando n. 15). Non si intendeva, però, elidere completamente ogni possibilità di intervento da parte della Commissione, dal momento che la stessa sarebbe comunque chiamata a esaminare le domande per assicurarsi – tenendo conto dell'esito della fase nazionale – che non contenessero "*errori manifesti*"[882], quantunque la Commissione dovesse comunque "*garantire il rispetto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda*" (considerando n. 15 della proposta)[883].

All'interno della versione approvata di cui sopra, che recepisce in toto quanto precede, le fasi del procedimento di registrazione di una IG sono contenute nel Capo II del Regolamento (artt. 8-26)[884]. In

---

879 *Cfr.* artt. 49-52 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

880 Anche se possono intervenire nel caso in cui la ritengano non giustificata e non coerente con le condizioni previste dal regime di qualità. *V*. I. CANFORA, *Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile*, in *Rivista di diritto alimentare*, IX, n. 2, 2015.

881 "*La struttura multilivello delle competenze e delle funzioni attribuite alla Commissione e agli Stati nazionali delineata dalla normativa sembra suddividere con sufficiente chiarezza le attribuzioni fra l'ordinamento comunitario e nazionale, tanto da poter affermare che i due organi (Ministero e Commissione) agiscono in rapporto di necessarietà*"; in tal senso V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, 2007, p. 77. *V*. anche P. BORGHI, *Aspetti giuridici delle DOP e delle IGP, i problemi connessi e i rapporti con l'Autorità garante della concorrenza*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, V, p. 261.

882 Si veda l'art. 24-*bis* della proposta di Regolamento che va a sostituire l'intero testo dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1151/2012. Invero, si deve rilevare che nel considerando n. 55 del predetto Regolamento già si precisa che l'esame della Commissione sarebbe limitato agli "*errori manifesti*" ma la predetta dicitura non compare nell'attuale testo dell'art. 50 che, invece, attribuisce alla Commissione il compito di stabilire se la domanda "*sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente*".

883 Per una puntuale analisi delle procedure di registrazione, *cfr.* artt. 8-26 del Regolamento approvato.

884 È stato quindi operato un riordino logico-funzionale della materia nel nuovo Regolamento, avendo anteposto la fase di registrazione (artt. 8-26) a quella della protezione (artt. 27 e *ss.*). Nell'attuale Reg. (UE) n. 1151/2012, invece, la tutela era contenuta nel già citato art. 13, mentre le norme sull'*iter* di registrazione erano contenute nel Capo IV ("*Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite*"), artt. 48 e *ss.*

particolare, interessa in questa sede citare l'art. 17 ("*Esame della Commissione e pubblicazione per l'opposizione*"), che mostra il perimetro di azione della Commissione nei riguardi delle domande di registrazione:

"1. *La Commissione esaminerà le domande di registrazione presentate conformemente all'articolo 16, paragrafi (1), (2) e (2a). Verificherà che le domande contengano le informazioni richieste e che non presentino errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura di controllo e opposizione nazionale effettuata dallo Stato membro interessato*.

2. *L'esame non dovrà superare un periodo di 6 mesi a partire dal giorno di ricezione della domanda. La Commissione può richiedere al richiedente eventuali informazioni supplementari o modifiche. Qualora la Commissione rivolga tali richieste al richiedente, il periodo di esame non dovrà superare un periodo di 5 mesi a partire dal giorno in cui la risposta del richiedente è ricevuta dalla Commissione*.

3. *Nel caso in cui la Commissione non concluda gli esami di cui al paragrafo 2 entro i termini prescritti, informerà per iscritto il richiedente delle ragioni del ritardo, indicando il tempo stimato necessario per concluderlo, che non dovrà superare un mese*.

4. *Qualora la Commissione ritenga che siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 8, 9, 14, 15, 29, 30, 31, 35, 48, 48a, 49(1) e (2) e 52 del presente regolamento, agli articoli 93, 95 e 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e agli articoli 3(4), 23 e 34 del regolamento (UE) 2019/787, secondo quanto appropriato, pubblicherà nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione della specifica del prodotto*".

Nella versione approvata è stato poi chiarito definitivamente uno dei punti più discussi del regolamento, ovvero il ruolo dell'Euipo[885]. Il testo statuisce che l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale dovrà avere un ruolo consultivo e solo su questioni amministrative; l'interlocutore dei produttori, pertanto, resterà la Commissione europea, consolidando in tal modo il legame tra i marchi di qualità europea e lo sviluppo delle aree rurali[886]. Ai sensi dell'art. 23 della versione approvata, poi, l'Euipo dovrà mantenere e aggiornare il registro dell'Unione con riguardo alle registrazioni, modifiche e cancellazioni delle indicazioni geografiche[887].

La riforma si concentra, inoltre, sulla protezione delle IG online. Se il fenomeno contraffattivo è di per sé complessivamente in crescita, quest'ultimo sta avvenendo in maniera particolarmente dirompente attraverso il canale *Internet*. Le ragioni di questo fenomeno sono almeno in parte le stesse alla base del successo della rete quale strumento di distribuzione di prodotti leciti: facilità di raggiungere

---

[885] Ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 17, par. 2), l'Unione è tenuta a proteggere la proprietà intellettuale. La semplificazione e lo snellimento dell'architettura delle indicazioni geografiche è una delle priorità della Riforma perché allo stato attuale si evidenzia ancora una notevole complessità delle procedure. Pur rimanendo responsabile del processo decisionale sulle registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle IG, la Commissione europea aveva proposto di effettuare la gestione del sistema in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), senza spiegarne i poteri e le responsabilità da conferire, con il rischio, pertanto, di creare un sistema che poteva portare a ulteriori ritardi procedimentali e alla perdita di centralità della Commissione europea. Il Legislatore europeo aveva inteso separare la fase della valutazione della conformità alle norme sulla proprietà intellettuale dalla fase di valutazione della conformità del disciplinare ai requisiti stabiliti dalle norme di commercializzazione e dalle regole relative all'etichettatura (*v.* considerando n. 14 della proposta di Regolamento).

[886] M. SPANGARO, *Riforma qualità e promozione: successo del sistema Italia*, in *Assica*, X, novembre-dicembre 2023, p. 7.

[887] Art. 13, par. 1° del Regolamento: "*L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrà mantenere e aggiornare il registro dell'Unione in merito alle registrazioni, modifiche e cancellazioni delle indicazioni geografiche*".

consumatori e produttori e smaterializzazione delle distanze. Si aggiunga a ciò la facilità di ottenere un sostanziale anonimato dell'offerta, celandosi dietro identità fittizie o, ancora, la possibilità di riproporre quasi senza soluzione di continuità la medesima offerta di prodotti contraffatti servendosi di una diversa identità e/o di un diverso fornitore di accesso. Il risultato è un'espansione inevitabile dello spettro del fenomeno contraffattivo sia in relazione al canale *business to consumer*, sia a quello *business*, sia a quello *consumer to consumer*[888].

Il nuovo quadro normativo dovrà necessariamente aumentare, di conseguenza, la protezione delle IG su Internet, in particolare per le vendite tramite piattaforme web e la protezione contro la registrazione e l'uso in malafede delle IG nel sistema dei nomi di dominio.

I seguenti considerando dell'adottando Regolamento si riferiscono direttamente ai nomi a dominio: il considerando n. 18 recita "*La protezione dovrebbe essere concessa ai nomi inseriti nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche allo scopo di garantirne un uso equo e di prevenire pratiche suscettibili di ingannare i consumatori. Al fine di rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e di contrastare più efficacemente la contraffazione, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio che sono accessibili dall'Unione Europea, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei registri pertinenti*"; il considerando n. 25 prevede: "*La relazione tra i nomi di dominio su Internet e la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere chiarita per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure di risarcimento, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso equo dei nomi di dominio. I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie dei registri di nomi a dominio di primo livello con codice di paese presenti nell'Unione dovrebbero riconoscere le indicazioni geografiche come diritto da invocare durante tali controversie*"; il considerando n. 56, infine, così recita: "*Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito a* […] *affidare all'EUIPO i compiti relativi a* […] [l'] *istituzione e gestione di un sistema di informazione e allarme sui nomi a dominio* […]".

Vi sono poi alcuni articoli del Regolamento che si occupano specificamente della protezione delle IG su Internet. Ad esempio, ai sensi dell'art. 27, par. 1, lett. c): "1. *Le indicazioni geografiche inserite nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche saranno protette contro:* […] (c) *qualsiasi altra indicazione falsa o fuorviante riguardante la provenienza, l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto, utilizzata sul confezionamento interno*

[888] Il fenomeno della contraffazione via *Internet*, come segnalato dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (Direzione Generale per la lotta alla contraffazione del MIMIT) mostra un preoccupante *trend* crescente del fenomeno. Se si osserva il rapporto attualmente in essere fra numero di sequestri compiuti e quantità dei prodotti contraffatti sequestrati emerge che questi ultimi, a parità di efficacia dell'azione di contrasto, crescono meno proporzionalmente rispetto ai primi. Quindi, il numero di prodotti sequestrati per singolo intervento è più basso che in passato e ciò induce a ritenere che la contraffazione non avvenga più attraverso i canali di smercio del passato (per esempio, i grandi *containers*) bensì mediante distribuzioni capillari e di piccola dimensione, tipiche del commercio *online*. Come già rilevato *supra*, in argomento era già intervenuto il Reg. (UE) n. 2117/2021 modificando l'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012, onde stabilire che i divieti di cui al par. 1 di detto articolo dovessero applicarsi anche: "[…] *ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico* […]".

o esterno, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto in questione, e l'imballaggio del prodotto in un contenitore che possa dare un'impressione falsa riguardo alla sua origine".

Vi è poi l'art. 34: "1. *I registri di nomi a dominio di primo livello con codice di paese stabiliti nell'Unione devono garantire che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie per i nomi a dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto invocabile in queste procedure*". Oppure l'art. 32, il quale definisce le responsabilità dei gruppi di produttori: "[...] 2. *Un gruppo di produttori può esercitare in particolare i seguenti poteri* [...]: (e) *combattere la contraffazione e l'uso fraudolento sul mercato interno di un'indicazione geografica che designa prodotti non conformi alle specifiche del prodotto, monitorando l'uso dell'indicazione geografica su tutto il mercato interno e sui mercati dei paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, compreso su Internet, e, se necessario, informare le autorità competenti utilizzando sistemi confidenziali disponibili*"[889].

Vengono introdotti, inoltre, dei requisiti base per l'utilizzo di una IG come ingrediente[890], tra cui l'obbligo per i trasformatori di indicare in etichetta la percentuale di prodotto IG all'interno del prodotto

---

[889] La proposta di Regolamento si riferiva ai nomi a dominio anche negli artt. 33 e 34, i quali si esprimevano come di seguito; l'art. 33, che completava l'elenco delle responsabilità dei gruppi di produttori definite all'art. 32, statuiva che: "[...] 3. *Oltre ai poteri e alle responsabilità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, un gruppo di produttori riconosciuto può esercitare i seguenti poteri e responsabilità:* [...] (d) *al fine di proteggere l'indicazione geografica nei sistemi di nomi di dominio su Internet al di fuori della giurisdizione dell'Unione, registrare un marchio individuale, collettivo o di certificazione a seconda del sistema di marchi interessato, contenente, come uno dei suoi elementi prominenti, un indicazione geografica e limitato a prodotti conformi alle specifiche del prodotto corrispondente* [...]". Veniva poi coniato un articolo *ad hoc*, *i.e.* l'art. 34, che si occupasse della Protezione dei diritti delle indicazioni geografiche nei nomi di dominio (art. 34): "1. *I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionali stabiliti nell'Unione possono, su richiesta di una persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo o diritti, revocare o trasferire un nome di dominio registrato sotto tale dominio di primo livello nazionale al gruppo di produttori riconosciuto dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, a seguito di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie appropriata o di una procedura giudiziaria, se tale nome di dominio è stato registrato dal suo titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica o se è stato registrato o utilizzato in mala fede e il suo utilizzo contravviene all'articolo 27*. 2. *I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionali stabiliti nell'Unione devono garantire che qualsiasi procedura di risoluzione alternativa delle controversie istituita per risolvere le controversie relative alla registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconosca le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in mala fede di un nome di dominio*. 3. *La Commissione è autorizzata a adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 per integrare il presente regolamento con disposizioni che affidino all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazione e allarme relativo ai nomi di dominio che fornisca al richiedente, a seguito della presentazione di una domanda di registrazione di un'indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, su base facoltativa, la registrazione di un nome di dominio identico alla loro indicazione geografica. Tale atto delegato includerà anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionali stabiliti nell'Unione di fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti*".

[890] Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento approvato: "*Le indicazioni geografiche inserite nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche saranno protette contro:* (a) *qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica in relazione a prodotti non coperti dalla registrazione, quando tali prodotti sono comparabili ai prodotti registrati con quel nome o quando l'uso di tale indicazione geografica per qualsiasi prodotto o servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca, o danneggi la reputazione del nome protetto, inclusi i casi in cui tali prodotti vengono utilizzati come ingrediente;* (b) *qualsiasi uso improprio, imitazione o evocazione, anche se viene indicata la vera origine dei prodotti o servizi, oppure se il nome protetto viene tradotto, trascritto o traslitterato, o accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "come prodotto in", "imitazione", "sapore", "simile a" o simili, inclusi i casi in cui tali prodotti vengono utilizzati come ingrediente*. Ai sensi, poi, dell'art. 28: "*Fatti salvi gli articoli 27 e 37(6) del presente Regolamento e gli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione geografica relativa a un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella sua etichettatura o in materiale pubblicitario quando*: (a) *il prodotto trasformato non contiene nessun altro prodotto paragonabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica*; (b) *l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e* (c) *la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata sull'etichetta*. 2a. *Inoltre, i produttori di un alimento preconfezionato come definito nell'articolo 2(2)(e) del Regolamento (UE) n. 1169/2011, contenente come ingrediente un prodotto designato da un'indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preconfezionato, inclusi i materiali pubblicitari, devono fornire una notifica preventiva per iscritto al gruppo di produttori riconosciuto, ove tale gruppo esista per quella indicazione geografica. Devono includere nella notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e agire conseguentemente. Il gruppo di produttori riconosciuto deve riconoscere per iscritto la ricezione di questa notifica entro quattro mesi. Il produttore di alimenti preconfezionati inizierà ad utilizzare l'indicazione geografica nel nome dell'alimento preconfezionato dopo la ricezione del riconoscimento o dopo la scadenza di questo periodo di tempo. Il gruppo di produttori riconosciuto può aggiungere all'accettazione informazioni non*

trasformato, che dovrà essere sufficiente a caratterizzare quest'ultimo, e il divieto di contemporaneo utilizzo di altri prodotti comparabili alla IG (in ottica di tutela della propria nomea). Inoltre, nel caso in cui esistano Consorzi riconosciuti[891], i trasformatori saranno obbligati a informarli, mediante notifica scritta, dell'utilizzo della IG e dovranno attendere un avviso di ricevimento scritto che potrà includere indicazioni sul corretto utilizzo del riferimento alla IG. Gli Stati membri avranno poi la possibilità di rafforzare ulteriormente questo sistema, regolando il livello nazionale mediante una procedura autorizzativa[892].

Merita, inoltre, citare per intero il nuovo art. 27 del Regolamento approvato, avente ad oggetto la protezione delle indicazioni geografiche:

"1. *Le indicazioni geografiche inserite nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche saranno protette contro*:

(a) *qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica in relazione a prodotti non coperti dalla registrazione, quando tali prodotti sono paragonabili ai prodotti registrati con quel nome o quando l'uso di tale indicazione geografica per qualsiasi prodotto o servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca, o danneggi la reputazione del nome protetto, inclusi i casi in cui tali prodotti vengono utilizzati come ingrediente;*

(b*) qualsiasi uso improprio, imitazione o evocazione, anche se viene indicata la vera origine dei prodotti o servizi, o se il nome protetto viene tradotto, trascritto o traslitterato, o accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "come prodotto in", "imitazione", "sapore", "simile a" o simili, inclusi i casi in cui tali prodotti vengono utilizzati come ingrediente;*

(c) *qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole riguardo alla provenienza, origine, natura o qualità essenziali del prodotto, usata sul confezionamento interno o esterno, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto in questione, e l'imballaggio del prodotto in una confezione che possa dare un'impressione falsa riguardo alla sua origine;*

(d) *qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto.*

3. *Il paragrafo (1) si applica a tutti i nomi a dominio accessibili nell'Unione.*

3a. *Le normative nazionali sui nomi utilizzati per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose non devono generare confusione con le indicazioni geografiche registrate.*

---

vincolanti sull'uso dell'indicazione geografica in questione. Gli Stati membri possono prevedere, in linea con i Trattati, regole procedurali aggiuntive riguardanti i produttori di alimenti preconfezionati stabiliti sul loro territorio. 2b. *Senza pregiudizio al paragrafo 2 di questo articolo, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore di alimenti preconfezionati possono concludere un accordo sugli elementi tecnici e visivi specifici della presentazione dell'indicazione geografica dell'ingrediente nel nome dell'alimento preconfezionato nell'etichettatura, diversamente dall'elenco degli ingredienti, o nel materiale pubblicitario.* 2c. *Questo articolo non si applica alle bevande spiritose. La Commissione sarà autorizzata ad adottare atti delegati in conformità all'articolo 84 integrando questo* Regolamento *con regole aggiuntive sull'uso di prodotti comparabili come ingredienti e i criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati di cui al paragrafo 2*".

[891] Ai sensi del nuovo art. 33 del Regolamento approvato: "*Gli Stati membri che applicano il sistema di riconoscimento di cui al paragrafo 1 devono prevedere i seguenti criteri affinché un gruppo possa essere riconosciuto:* (a) *una certa forma giuridica*; e (b) *uno dei seguenti*: (i) *una quota minima di più del 50% dei produttori del prodotto come membri*; *oppure* (ii) *una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di più del 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile. Gli Stati membri possono prevedere criteri aggiuntivi, quali:* (c) *avere a disposizione i necessari contributi finanziari dei suoi membri*; (d) *regole sull'ammissione di nuovi membri, sulla cessazione della membership e sulla violazione degli obblighi di membership*; (e) *uno statuto scritto. Se un gruppo di produttori cessa di soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento dovrà essere sospeso o ritirato*".

[892] M. SPANGARO, *Riforma qualità e promozione: successo del sistema Italia*, in *Assica*, X, novembre-dicembre 2023, p. 6.

4. *La protezione di cui al paragrafo (1) si applica anche a:*

(a) *merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere rilasciate per la libera circolazione all'interno di quel territorio; e*

(b) *merci vendute tramite vendita a distanza, come il commercio elettronico; e*

(ba) *merci destinate all'esportazione in paesi terzi.*

5. *Gli enti elencati nell'articolo 3(1)(d) del Regolamento 608/2013 hanno il diritto di presentare una domanda alle autorità doganali per impedire a terzi di introdurre merci, nell'ambito degli scambi commerciali, nell'Unione senza essere rilasciate per la libera circolazione lì, quando tali merci, compresi gli imballaggi, provengono da paesi terzi e violano il paragrafo (1).*

6. *Le indicazioni geografiche registrate secondo questo Regolamento non diventeranno generiche nell'Unione.*

7. *Quando un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'uso di quel termine non costituirà, in generale, una condotta di cui al paragrafo (1), punti (a) e (b).*"

In chiave programmatica, il nuovo Regolamento introdurrà, infine, numerosi articoli e considerando, in cui verrà sottolineata la rilevanza della sostenibilità nelle sue tre dimensioni: ambientale, economica e sociale, con un particolare *focus* sulle IG come strumento per tutelare il paesaggio e il benessere degli animali, che abbiamo visto essere alcuni dei nuovi obiettivi indefettibili della nuova PAC.

Su tale punto si sono concentrati, infatti, gli emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° giugno 2023 alla proposta di Regolamento[893], i quali introducono, *inter alia*, il considerando 11-*bis*, a mente del quale: "*Le indicazioni geografiche sono strumenti in grado di contribuire allo sviluppo rurale sostenibile, alla diversificazione dell'economia rurale, alla prevenzione della delocalizzazione e dello spopolamento attraverso la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nelle zone rurali europee e il sostegno ai produttori su piccola scala, locali e tradizionali, alla conservazione della diversità culturale e socioeconomica, alla tutela del paesaggio rurale, alla gestione e riproduzione sostenibili delle risorse naturali, alla conservazione della biodiversità, al benessere degli animali e alla sicurezza e tracciabilità degli alimenti*". Viene introdotto, nel Regolamento approvato, l'art. 6a ("*Sostenibilità*"), secondo cui:

"1. *Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto ove esistente, può concordare pratiche sostenibili da seguire nella produzione, o riguardo ad altre attività soggette a uno o più obblighi previsti nella specifica del prodotto, del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali pratiche mirano ad applicare standard di sostenibilità più elevati di quelli stabiliti dalla legge dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità sociale, ambientale o economica o benessere degli animali.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, «pratica sostenibile» significa una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali*:

[893] P9_TA(2023)0210, emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° giugno 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i Reg. (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il Reg. (UE) n. 1151/2012 [COM(2022)0134 – C9- 0130/2022 – 2022/0089(COD)].

(a) *mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione dei paesaggi, acqua e suolo, transizione verso un'economia circolare, inclusa la riduzione degli sprechi alimentari, prevenzione e controllo dell'inquinamento, e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*;

(b) *produzione di prodotti agricoli in modi che riducano l'uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola*;

(c) *benessere degli animali*;

(d) *un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale, e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale*;

(e) *preservazione dell'impiego agricolo attraendo e mantenendo giovani produttori e nuovi produttori di prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta*;

(f) *miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza nelle attività agricole e di trasformazione*.

3. *Qualora il gruppo di produttori o il gruppo di produttori riconosciuto decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 siano obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche dovranno essere incluse nella specifica del prodotto, in conformità con la procedura di registrazione o modifica*". È proprio la Commissione, del resto, ad affermare che "*la transizione verso la sostenibilità rappresenta un'opportunità per tutti gli attori della filiera alimentare dell'UE, che possono accaparrarsi il vantaggio del pioniere*"[894].

Già la proposta aveva attirato l'attenzione internazionale degli USA, i quali si sono precipitati a chiedere chiarimenti nell'ambito del sistema di notifica dell'accordo sulle misure tecniche relative al commercio (*Agreement on Technical Barriers* – TBT)[895]. Secondo la versione del paese nordamericano, infatti, il nuovo Regolamento fornisce agli Stati UE una maggiore discrezionalità sulle domande di registrazione di Dop e Igp, con la conseguenza di pregiudicare "*l'uniformità*" e la "*prevedibilità*" nell'applicazione delle norme in tutta l'UE. Il timore degli USA – che dissimula un chiaro intento concorrenziale – concernerebbe il rischio che vengano introdotte norme tecniche che possano ostacolare la libera circolazione delle merci. Gli USA, inoltre, hanno manifestato la loro apprensione anche per un'ulteriore modifica introdotta tramite la proposta di Regolamento in commento: la protezione accordata alle IG dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012[896], infatti, viene estesa ai prodotti introdotti nel territorio doganale

---

[894] Commissione Europea, in *Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 1. Necessità di intervenire*, 20 maggio 2020.

[895] Si tratta della notifica "*G/TBT/N/EU/593*" del 21 dicembre 2018. Sull'approccio degli Stati uniti al tema delle IG si veda G. CONTALDI, *Il conflitto tra Stati uniti e Unione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, (*a cura di*) B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA, 2009, p. 27; più in generale, per un confronto tra il sistema alimentare UE e quello USA, F. BRUNO, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, 2017.

[896] L'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 1151/2012 dispone, come già visto: "*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, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi*

dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica (ossia ai prodotti in transito sul territorio dell'UE) e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico[897].

Fatti questi brevi ma doverosi cenni alla riforma del Reg. (UE) n. 1151/2012[898], passiamo adesso a trattare della tutela apprestata dalla suddetta norma alle Dop e alle Igp, con particolare riferimento alla protezione nei riguardi dei contegni "*evocativi*" delle denominazioni protette.

altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)". Sul rafforzamento della protezione delle IG, in particolare attraverso la tutela *ex officio*, F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche*, *cit*., p. 215, il quale afferma che "*appare come la logica conseguenza della natura giuridica delle denominazioni geografiche, per loro natura riferite ad una collettività e non ad un singolo titolare*".

[897] Gli USA sostengono che tale estensione della protezione avrà effetti negativi sull'accesso al mercato per produttori e commercianti statunitensi. Sul commercio *on-line*, S. BOLOGNINI, *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore di alimenti*, 2018.

[898] Le riforme in tema di indicazioni geografiche, però, non si arrestano al livello UE: in Italia, infatti, nel corso della seduta del 31 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge concernente "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy*" che introduce numerose misure volte a valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell'economia dell'Italia. Il DDL è stato poi approvato in data 7 dicembre 2023 alla Camera, e in data 20 dicembre 2023 al Senato, concludendo il suo *iter*. In particolare, all'art. 28 della (ormai) legge, si prevede l'istituzione di un fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande che agirà, tra le varie finalità, nell'ambito della registrazione delle indicazioni geografiche e delle attività volte a favorire la conoscenza delle indicazioni geografiche italiane all'estero e all'interno dei confini nazionali. Inoltre, oltre a prevedere, all'art. 32, l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci apponibile, su base volontaria, dalle imprese sui beni prodotti sul territorio nazionale, si introduce – a livello nazionale – un sistema di protezione delle Igp industriali e artigianali. In questo ambito, tuttavia, l'Europa ci ha preceduto [*cfr.* COM(2022) 174 final]. Il successo delle indicazioni geografiche a tutela dei prodotti agricoli e vitivinicoli ha spinto, infatti, la Commissione europea a permettere l'utilizzo del logo delle Igp agroalimentari anche ai prodotti artigianali e industriali non alimentari, i quali abbiano un particolare legame con il territorio – frutto dell'originalità e autenticità delle pratiche tradizionali regionali – come previsto dall'art. 44 del nuovo Regolamento sulle IG "*non Agri*" (Reg. UE n. 2411/2023). Prima del regolamento *de quo*, infatti, non esisteva un quadro regolamentare che tutelasse a livello UE specificamente i prodotti industriali e artigianali, come, a solo scopo esemplificativo, il vetro di Murano, il cristallo di Boemia, *et al.* Il regolamento vuole tutelare i consumatori nel riconoscere la qualità di questi prodotti e contemporaneamente parificare le stesse tutele delle indicazioni geografiche ai prodotti artigianali e industriali. L'art. 40 del Regolamento (rubricato "*Protezione delle indicazioni geografiche*") riprende, per le IG industriali e artigianali, le medesime tutele di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 (in materia di IG agricole). Preme sottolineare, infatti, il riferimento al divieto di condotte usurpative, imitative ed evocative di una denominazione registrata. Inoltre, il par. 2 dell'art. 40 riprende la formula inserita dal Reg. (UE) n. 2117/2021 nell'art. 13 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 1151/2012: si ritiene che l'evocazione abbia luogo "*laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato*". Per ulteriori approfondimenti sul regolamento *de quo*, *cfr.* L. CHIARELLO, *La Dop per artigiani e industria*, in *Italia Oggi*, n. 89, 2022, p. 30; G. DELL'OREFICE, *Origin Italia, nuovo attacco alla tutela del sistema Dop e Igp*, in *Il Sole 24 ore*, 2023. Riguardo, invece, al DDL Made in Italy, *v.* N. BERARDI – S. GIORDANI – G.E. PRINCIPE, *Disegno di legge sul Made in Italy: una sintesi delle misure proposte dal Governo*, in *Banca dati Sprint – Sistema proprietà intellettuale*, 2023.

3.2.4 *La Giurisprudenza europea – il contegno "evocativo"*

La dottrina[899], in riferimento alla disposizione di cui alla lett. b) dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012, suole descrivere le condotte vietate di usurpazione, imitazione ed evocazione nel modo seguente: per *usurpazione*[900] deve intendersi un'attività di appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità di quest'ultima; in altre parole, l'usurpazione può essere definita come il contegno abusivo di chi si impadronisce del nome della denominazione registrata; per *imitazione*[901], l'attività di riproduzione, mediante plagio, della denominazione protetta; per *evocazione*[902], la pratica commerciale scorretta capace di originare nel consumatore l'idea che quel prodotto abbia le medesime caratteristiche e qualità del prodotto di qualità agroalimentare o che sia esso stesso un prodotto a denominazione registrata.

Riguardo, invece, alla lett. d), dell'art. 13, par. 1, abbiamo visto che tale disposizione vieta "*qualsiasi altra prassi*" o "*qualsiasi altra pratica*" che "*possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*". La differenza rispetto agli altri contegni previsti nell'art. 13 è lampante, dato che questi ultimi prescindono dall'esistenza di un rischio di confusione e mirano a proibire in particolare comportamenti parassitari[903].

L'evocazione è dunque una delle tre condotte vietate dall'art. 13, co. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012, insieme all'usurpazione e all'imitazione. Va, però, preliminarmente osservato che gli interpreti e la stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea sono soliti equivocare tali contegni, soventemente reputando sussistente un'evocazione quando invece sarebbe più corretto individuare un'usurpazione o un'imitazione. Ad esempio, nella parte incipitaria[904] della sentenza "*Parmesan*", la Corte di Giustizia parla di "*usurpazione*", riferendosi al risultato dell'attività di mancata censura da parte della Repubblica Federale di Germania della denominazione, appunto, "*Parmesan*", che altro non sarebbe che una traduzione della Dop "*Parmigiano reggiano*". Tuttavia, nel prosieguo della sentenza, si può notare come la Corte cambi radicalmente la qualifica del contegno in esame, sussumendolo al di sotto della categoria della "*evocazione*"; infatti, al p.to 34 della sentenza, la Corte statuisce: "*in ogni caso, l'uso della denominazione «parmesan» per un*

---

899 F. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, XI, n. 2, 2017; M. TERENZI, *Il marchio «Altopiano di Asiago» fra evocazione e preuso*, in *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 3, 2020.

900 V. PAONE, *In tema di tutela delle Dop*, *Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008*, *(causa C-132/05)*, in *Il Foro italiano*, 2008, V, 4, pp. 266-267.

901 F. LEONARDI, *Evocazioni di provenienza e tutela giuridica della italianità*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, 2019, II, pp. 169-183.

902 F. BAIRATI, *L'evocazione delle DOP [Denominazione di Origine Protetta] e delle IGP [Indicazione Geografica Protetta] tramite segni figurativi*, Nota a sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 2 maggio 2019 (causa C-614/17, *Fundacion Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Protegida Queso Manchego vs Industrial Quesera Cuquerella SL*), in *Diritto del commercio internazionale*, 2020, IV, pp. 1132-1142.

903 *Cfr.* p.to 51 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella nella sentenza *Morbier*.

904 In particolare, al p.to 1, rubricato "*Sentenza*". Sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sez. del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*. Per un approfondimento, *v.* N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «Parmesan»*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 579-584; D. PISANELLO, *Denominazione di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, in *Contratto e impresa*, 2008, I, pp. 389-414; A. GERMANÒ, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, VII-VIII, 2, pp. 478-482.

formaggio non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» costituirebbe un'evocazione di tale denominazione, vietata dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92". Al p.to 40 poi, la Corte, riferendosi alle osservazioni presentate dalla Repubblica Federale di Germania, riporta entrambe le condotte decettive, ponendole sullo stesso piano: "*Il suo uso* (del termine "*Parmesan*") *non costituirebbe dunque né un'usurpazione né un'evocazione della DOP Parmigiano Reggiano*". Infine, al p.to 49, i giudici prendono posizione: "*l'uso della denominazione «Parmesan» dev'essere considerato un'evocazione della DOP Parmigiano Reggiano ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92*".

Analizzando le parole della Corte sembrerebbe che, in materia di contegni vietati, non esistano confini distinti tra condotte imitative, evocative e usurpative. Se si pensasse l'opposto, nel caso di specie, potremmo arrivare a ritenere, soprattutto dal riferimento all'usurpazione (nella parte iniziale), che la Corte abbia ritenuto sussistente una "*usurpazione tramite evocazione*"; tale ipotesi è senza dubbio da accantonare dal momento che l'art. 13 del Regolamento non contempla alcuna gerarchia tra le condotte vietate, ma le pone tutte sullo stesso piano[905].

Un *trend*, però, come annunciato precedentemente, è comunque rilevabile, dal momento che la Corte di Giustizia è solita pronunciarsi su controversie relative al solo concetto di "*evocazione*", mentre le controversie attinenti a meri contegni usurpativi e imitativi sono assai rare[906].

Avendo dunque premesso, nei paragrafi precedenti, il contenuto del Reg. (UE) n. 1151/2012 sul versante della tutela, è tempo adesso di analizzare la giurisprudenza europea che si è espressa in materia di "*evocazione*" di una denominazione registrata, costituendo, quest'ultimo, il contegno decettivo maggiormente posto in essere da terzi a pregiudizio delle Dop e Igp UE. Tale attività di esegesi, incentrata sul fenomeno evocativo[907] di una denominazione registrata, procederà da alcune delle principali decisioni in tema di evocazione della Corte di Giustizia e dalle linee emergenti anche in sede internazionale.

---

[905] Mi sia consentito di rinviare ad A. BARDI, *Il caso «Morbier» - nota a sentenza della Corte di Giustizia sul maquillage parassitario dei prodotti sprovvisti del segno DOP o IGP,* in *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2022.

[906] Prendendo in considerazione le più rilevanti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel settore della tutela delle Dop e delle Igp, avvenute nel XXI secolo, è molto complesso individuare una sentenza che abbia ad oggetto il mero contegno usurpativo o imitativo. Infatti, nelle sentenze *Queso manchego* del 2019, *Parmesan* del 2008, *Cognac* del 2011, *Viiniverla* del 2016 e *Porto* del 2017, la Corte di Giustizia si è sempre basata, per risolvere la controversia, solamente sull'evocazione. Un altro nutrito filone interpretativo ha avuto come oggetto il fenomeno della c.d. volgarizzazione: ci riferiamo, ad esempio alle sentenze *Feta I* del 1999, *Feta II* del 2005, *Parmesan* del 2008 e *Aceto balsamico di Modena* del 2019. L'unica, delle ultime pronunce, che sembrerebbe concentrarsi sul contegno imitativo potrebbe essere la sentenza *Colombiano coffee house* del 2015; infatti, al p.to 48 della sentenza, la Corte pare ragionare di imitazione ed evocazione, ponendole sullo stesso piano, salvo poi però, al p.to 50, analizzare più specificamente il contegno evocativo, proprio perché, tradizionalmente, si ritiene che esso ricopra un ruolo di assoluta preminenza nella salvaguardia delle indicazioni geografiche. *Cfr.* Trib. UE del 18 settembre 2015, in cause riunite T-387/13 e T-359/14, *Colombiano House e Colombiano Cafè House c. Cafè de Colombia.* Da ultimo, la sentenza sul c.d. caso "*Morbier*" si è pronunciata sull'art. 13 par. 1 lett. d), *i.e.* la clausola *catch all* (*v*, *infra*). Sulla giurisprudenza in materia di evocazione, *v.*, più diffusamente, F. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione*, *cit.*; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, IX, 2022; F. PRETE, *Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una Dop e vera origine del prodotto*, in *Rivista di Diritto Agrario*, III, 2, 2019, pp. 81-113.

[907] Sul tema si veda A. GERMANÒ, "*Evocazione": l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli*, in *Rivista di diritto agrario*, 2016, II, pp. 177 e *ss.*

La Corte di Giustizia si è infatti pronunciata in diverse occasioni per chiarire le coordinate interpretative della normativa sull'evocazione, contribuendo così a integrarne i contenuti operativi, colorando quella che può essere definita una clausola generale[908]. A partire dalle prime sentenze in materia, invero, la Corte di Giustizia ha creato un proprio orientamento consolidato, ponendo come principio cardine per la configurazione dell'evocazione "*la mancanza di un rischio di confusione per il consumatore*"[909]: è sufficiente che il nome di un prodotto porti alla mente del consumatore la merce che fruisce della denominazione protetta, anche se questi è consapevole di trovarsi di fronte a un prodotto diverso[910]. Nel linguaggio comune "*evocazione*", infatti, non significa nient'altro che "*richiamare alla mente*"[911], *i.e.* l'attività di descrivere o narrare non per rappresentazione diretta, ma per pura suggestione della memoria.

Una pronuncia chiave è datata 1999, emessa nell'ambito del caso *Gorgonzola/Cambozola*[912], con cui la Corte sancì il principio di sussistenza dell'evocazione in presenza di analogie fonetiche, ottiche e concettuali tra le denominazioni in conflitto[913].

In particolare, la Corte di Giustizia ha statuito, al p.to 25 della pronuncia, che per "*evocazione*", nell'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, debba intendersi la contingenza per la quale "*il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione*".

Nel caso *de quo*, con ordinanza in data 24 giugno 1994 – emessa in sede di procedimento sommario – lo *Handelsgericht* (*i.e.* il Tribunale Commerciale) di Vienna vietava alle società convenute di commercializzare, nelle more di detto procedimento, un formaggio erborinato recante la denominazione "*Cambozola*"[914]; il Tribunale si è quindi interrogato, alla luce dell'adesione della Repubblica d'Austria

---

908 B. CALABRESE, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette: traiettorie evolutive della tutela per evocazione*, in M. TORSELLO – G. GUERRA (*a cura di*), *Prospettive e temi per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, 2022, pp. 51-74.

909 E. RUBINO, *La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare: DOP, IGP, Made in Italy: prodotti liguri e focus sull'oliva taggiasca*, 2023; M. ALABRESE, *"Toscana" batte "Toscoro": un nuovo "match" nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto agrario*, 2014, II, 2, pp. 194-202.

910 *Cfr.* Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH* (caso "*Gorgonzola/Cambozola*"), p.ti. 25-26; Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Federale di Germania* (caso "*ParmigianoReggiano/Parmesan*"), p.ti 44-45; Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2011, in cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy* (caso "*Cognac*"), p.to. 56; Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy contro Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto* (caso "*Calvados/Verlados*"), p.ti 21, 22, 45 e 51.

911 G. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, cit.*; mi sia consentito di rinviare anche ad A. BARDI, *Il caso «Morbier» - nota a sentenza della Corte di Giustizia sul maquillage parassitario dei prodotti sprovvisti del segno DOP o IGP,* in *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2022.

912 Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH.*, p.to 25. Per un commento, *cfr.* F. CAPELLI, *La Corte di Giustizia tra "Feta" e "Cambozola"*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, II, 1999, pp. 273-283; ID., *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di qualità dei prodotti alimentari,* Relazione al Convegno di Parma del 6-8 maggio 2010 organizzato da Association Internationale Des Jeunes Avocats sul tema: "*Droit de l'alimentation*", in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, II, pp. 339-354.

913 Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *cit.*

914 La pronuncia in analisi rientra nel filone delle pronunce di evocazione per "*similarità visive*". Il formaggio "*Cambozola*", oltre ad avere un nome simile rispetto alla Dop Gorgonzola - dato che i due sostantivi presentano lo stesso numero di sillabe ed

all'Unione europea, sulla questione se i provvedimenti richiestigli, oggetto dell'ordinanza d'urgenza, fossero compatibili con le norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci[915]. Essi potrebbero infatti configurare una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato ma, trattandosi della tutela di una denominazione di provenienza geografica, sarebbe nondimeno ipotizzabile una giustificazione ex art. 36 del Trattato[916].

Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione delle dette disposizioni, lo *Handelsgericht* di Vienna ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali: *a*) se allo stato attuale del diritto comunitario sia compatibile con i principi della libera circolazione delle merci (artt. 30 e 36 del Trattato CE) il fatto che un formaggio prodotto legalmente dal 1977 in uno Stato membro e contrassegnato con il marchio "*Cambozola*" che dal 1983 viene distribuito in un altro Stato membro, non può essere commercializzato in questo Stato con la denominazione "*Cambozola*" in forza di una disposizione nazionale fondata su un accordo internazionale sulla tutela delle denominazioni di provenienza e denominazioni di taluni prodotti nonché su un divieto nazionale delle indicazioni ingannevoli di provenienza; *b*) se per la soluzione di tale questione rilevi che l'imballaggio del tipo di formaggio contrassegnato con il marchio "*Cambozola*" rechi un riferimento chiaramente visibile al paese di produzione "*Deutscher Weichkäse*" (*i.e.* formaggio tenero tedesco), qualora di regola questo formaggio non venga esposto e venduto ai consumatori in forme intere, bensì a pezzi, in parte senza imballaggio originale.

La tutela della denominazione d'origine "*Gorgonzola*" è stata trasferita nell'ambito comunitario con Reg. (CE) n. 1107/96 a decorrere dal 21 giugno 1996, data di entrata in vigore della registrazione di tale denominazione in forza del Reg. (CEE) n. 2081/92. Pertanto, le questioni sottoposte alla Corte vanno considerate unicamente nell'ambito delle norme comunitarie relative alla tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e dei generi alimentari. Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice *a quo* domanda in sostanza se il diritto comunitario osti a provvedimenti nazionali volti a vietare la distribuzione di un formaggio erborinato con il nome "*Cambozola*" al fine di garantire la tutela della denominazione d'origine "*Gorgonzola*", restando inteso che sull'imballaggio del prodotto considerato è menzionata la sua vera origine. La denominazione "*Gorgonzola*" è protetta in

entrambi terminano in "*zola*" - ha anche un aspetto esteriore praticamente identico alla Dop italiana. Infatti, la Corte, al p.to 27 della sentenza, si esprime in tal maniera: "*trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quello del formaggio «Gorgonzola», sembra legittimo ritenere che* - in questo caso - *vi sia evocazione di una denominazione protetta*".

[915] In argomento, *cfr.* P. DAMIANI, *La Corte di giustizia delle Comunità europee tra "esigenze di libera circolazione delle merci" e "tutela dei consumatori dei prodotti agroalimentari di qualità"*, Nota a CGCE sez. V 4 marzo 1999 (causa C-87/97) CGCE 16 marzo 1999 (cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96) in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, III, pp. 1206-1211.

[916] L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, Nota a CGCE 9 febbraio 1999 (causa C-383/97) CGCE 16 marzo 1999 (cause riunite C-289/96; C-293/96; C-299/96) CGCE 4 marzo 1998 (causa C-87/97), in *Rivista di diritto agrario*, 1999, II, 2, pp. 157-161.

Austria da convenzioni internazionali dal 1951 e dal 1996 dal diritto comunitario conformemente al Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine[917].

La Corte rileva anzitutto[918] che il diritto comunitario garantisce la tutela delle denominazioni di origine nei confronti di qualunque "*evocazione*". La nozione di evocazione ricomprende l'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto contenga una parte di una denominazione protetta, comporti lo stesso numero di sillabe e a causa di tale somiglianza la reazione del consumatore al nome del prodotto si focalizzi sull'immagine di riferimento relativa alla merce che fruisce della denominazione protetta. La Corte conclude quindi che il termine "*Cambozola*", utilizzato per un formaggio, può costituire un'evocazione della denominazione "*Gorgonzola*". Essa osserva tuttavia che spetterà al giudice *a quo* stabilire se sussistano i presupposti per far sì che il marchio "*Cambozola*" possa continuare a essere utilizzato benché costituisca un'evocazione vietata in linea di principio[919]. Infatti, tale marchio è stato registrato prima dell'entrata in vigore della protezione comunitaria della denominazione "*Gorgonzola*"[920].

---

[917] F. CAPELLI, *Il Tribunale di Vienna rifiuta il "Cambozola"*, Nota a Tribunale di Commercio Vienna 28 aprile 2000 (Austria), in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2000, III, pp. 643-645.

[918] Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *cit.*

[919] F. CAPELLI, *Il Tribunale di Vienna rifiuta il "Cambozola"*, *cit.*

[920] La questione dell'anteriorità di un marchio registrato rispetto alla protezione successivamente accordata a una IG si ritrova in altre pronunce nodali della Corte di Giustizia. Ad esempio, con la sentenza del 14 luglio 2011, in cause riunite C-4/10 e C-27/10, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha statuito che un marchio contenente la dicitura "*Cognac*" non può essere registrato per designare una bevanda alcolica non rientrante nel perimetro della relativa IG, in quanto lederebbe l'indicazione protetta. Il previgente Regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (Reg. CE n. 110/2008) consente la registrazione, come indicazione geografica, del nome di un paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica, quando la sua qualità, rinomanza o altre caratteristiche siano "*essenzialmente attribuibili*" alla sua origine geografica. Il Regolamento vieta inoltre di registrare marchi che possano ledere un'indicazione geografica protetta e precisa che, di norma, un siffatto marchio già registrato deve essere dichiarato invalido. Il Reg. (CE) n. 110/2008 menziona il termine "*Cognac*" come indicazione geografica che designa acquaviti di vino originarie della Francia. Nel caso di specie, la "*Gust. Ranin Oy*", una società finlandese, aveva chiesto in Finlandia la registrazione, in classe 33 della classificazione internazionale di Nizza (*i.e.* bevande alcoliche) di due marchi figurativi a forma di etichetta di bottiglia e contenenti le descrizioni di alcune bevande alcoliche, ove figurava la menzione "*Cognac*" e la relativa traduzione finlandese. L'Ufficio finlandese aveva accolto la domanda di registrazione. Successivamente, il "*Bureau national interprofessionnel du Cognac*" – organizzazione francese che riunisce i produttori di Cognac – ha contestato dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità di tale registrazione. Il "*Korkein Hallintooikeus*" (*i.e.* la Corte amministrativa suprema della Finlandia) ha quindi rivolto alla Corte di Giustizia l'interrogativo se il Reg. (CE) n. 110/2008 consenta di registrare marchi nazionali contenenti il termine "*Cognac*" per prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al disciplinare dell'indicazione geografica "*Cognac*" per quanto concerne il procedimento di fabbricazione e il tenore alcolico. Nella sentenza la Corte constata anzitutto che, benché i marchi contestati siano stati registrati il 31 gennaio 2003 – cioè, prima dell'entrata in vigore del regolamento – esso è applicabile nel caso di specie. La Corte chiarisce che l'applicazione retroattiva del regolamento non viola il principio della certezza del diritto né quello della tutela del legittimo affidamento. Infatti, l'obbligo in capo agli Stati membri di impedire l'impiego di un'indicazione geografica che identifica sostanze alcoliche per bevande alcoliche non originarie del luogo designato da tale indicazione esiste nel diritto dell'Unione fin dal 1° gennaio 1996. Infatti, l'art. 23, n. 1 e 2, del suddetto regolamento, intitolato "*Relazione tra marchi e indicazioni geografiche*", è redatto come segue: "1. *La registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica registrata nell'allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'articolo 16*. 2. *Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 16, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica* […]". La Corte rileva inoltre che i due marchi finlandesi, registrati in data 31 gennaio 2003, non possono beneficiare della deroga, prevista dal regolamento, che autorizza l'uso di un marchio acquisito prima della data di protezione dell'indicazione geografica nel paese d'origine (o anteriormente al 1° gennaio 1996) anche se lede l'indicazione geografica di cui trattasi. La Corte rammenta che, indipendentemente dalla protezione di cui fruisce in diritto francese, il termine "*Cognac*" è protetto quale indicazione geografica nel diritto dell'Unione dal 15 giugno 1989 (data in cui è entrato in vigore il Reg. CEE n. 1576/89, ove la denominazione "*Cognac*" era contenuta nel relativo allegato II quale indicazione geografica che designa una bevanda spiritosa

La prosecuzione dell'uso del medesimo presuppone in particolare che la sua registrazione iniziale sia stata effettuata in buona fede e che l'uso del marchio non sia atto ad ingannare il consumatore. La Corte non si considera competente per l'applicazione di tali criteri; essa osserva però che il fatto che possa sussistere un rischio di evocazione non fa anche sì che – automaticamente – sia rilevabile un rischio di inganno del consumatore. Di conseguenza, nel caso "*Gorgonzola*", la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 13 del Reg. (CEE) n. 2081/1992 allora vigente, dal momento che il formaggio "*Cambozola*" presentava "*analogie fonetiche ed ottiche manifeste*"[921] rispetto alla Dop Gorgonzola. A nulla è valso in questo caso, come riporta il p.to 29 della sentenza, che il formaggio "*Cambozola*" riportasse in etichetta la vera origine del prodotto, dal momento che tale *escamotage* non è idoneo a escludere un contegno evocativo[922].

Ad analoghe conclusioni perviene la Corte nell'illustre sentenza "*Parmesan*"[923]. Infatti, in tale occasione, sia i formaggi recanti la denominazione "*Parmesan*", commercializzati in Germania, che i

originaria della Francia). La Corte constata altresì che l'uso di un marchio contenente il termine "*Cognac*" per prodotti non rientranti in tale indicazione costituisce un impiego commerciale diretto dell'indicazione protetta. Orbene, siffatto impiego è vietato dal regolamento laddove riguarda prodotti comparabili. La Corte ritiene che ciò possa avvenire trattandosi di bevande alcoliche (ancorché si trattasse di vini e non di bevande spiritose). Analogamente, il fatto che i due marchi finlandesi contengano una parte della denominazione "*Cognac*" ha come conseguenza che, quando il consumatore legge il nome dei marchi sulle bottiglie di bevande alcoliche non rientranti nell'indicazione protetta, venga evocato nella sua mente, come immagine di riferimento, il prodotto che fruisce di tale denominazione. La Corte rammenta che anche tale evocazione è vietata dal regolamento e che le autorità finlandesi devono invalidare la registrazione dei marchi contestati, poiché ha stabilito che un marchio contenente l'indicazione geografica non può essere registrato per essere apposto su un prodotto che non rientra in tale indicazione. Nello specifico, quindi, la sentenza della Corte riguardava le bevande alcoliche e spiritose e soprattutto il Cognac, ma i principi contenuti nella sentenza sono generali e si riferiscono a tutti i prodotti agroalimentari che beneficiano di un'indicazione geografica protetta. La sentenza della Corte ha inoltre tenuto a ricordare che il regolamento sulle indicazioni geografiche protette delle bevande spiritose permette la registrazione del nome di un Paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica solo quando la qualità di tale bevanda è attribuibile alla sua provenienza geografica. In questo caso, la registrazione deve essere richiesta dal singolo Stato e approvata dall'Unione europea mediante una procedura conforme a quella vista per le IG agroalimentari. È invece vietato registrare marchi che possono ledere un'indicazione geografica protetta: in caso ciò sia già avvenuto, il marchio dovrà pertanto essere dichiarato nullo. *Cfr.*, per un commento della pronuncia e del regolamento, L. BARONI, *Marchi, brevetti, diritto d'autore (Indicazioni Geografiche Protette)*, Nota a CGUE sez. I 14 luglio 2011 (cause riunite C-4/10 e C-27/10), in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2012, V, pp. 986-988; F. PRETE, *Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una DOP e vera origine del prodotto*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 2019, pp. 81-113; G. CASSANO – A. CATRICALÀ – R. CLARIZIA, *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, 2018; E.M. APPIANO, *Il nuovo regolamento CE sulle bevande "spiritose", Commento a Reg. CE 110/2008*, in *Contratto e impresa*, 2008, I, pp. 444-463.

[921] Sentenza "*Cambozola/Gorgonzola*", p.to 27.

[922] L'art. 13, n. 1, lett. b), del Reg. (CEE) n. 2081/92 dispone in modo esplicito che l'eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull'imballaggio, o in altro modo, non ha alcuna incidenza sulla sua qualificazione per quanto attiene i contegni citati dal detto comma. Infatti, ai sensi di detto articolo, "*i nomi registrati sono protetti contro:* b) *qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata* […]". Sul punto, *v.* A. CARRETERO GARCIA *La protección de los consumidores a través del nuevo etiquetado de alimentos diseñado por la Unión Europea*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2015, I, pp. 10-38.

[923] O, come suole essere definita, sentenza "*Parmesan II*", per distinguerla dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 giugno 2002, in causa C-66/00, *Procedimento penale a carico di Dante Bigi*. Nella sentenza "*Parmesan II*" la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l'impiego nel suo territorio della denominazione "*Parmesan*" nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della Dop "*Parmigiano Reggiano*" (favorendo così l'usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico), fosse venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b), del Reg. (CEE) n. 2081/1992. In tale occasione, la Corte respinse il ricorso per la nota contingenza che il Reg. (CEE) n. 2081/1992 non conteneva un obbligo di attivarsi in capo allo Stato Membro nel cui territorio fossero avvenute le ben note violazioni previste dall'art. 13, visto che il Regolamento *cit.* riservava questo onere al paese di provenienza del prodotto a denominazione registrata (nel caso di specie, lo Stato italiano). Infatti, l'art. 10 n. 4 del Reg. (CEE) n. 2081/92, disponendo che "*qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il*

prodotti che si fregiavano della Dop "*Parmigiano reggiano*", erano formaggi a pasta dura, inequivocabilmente simili nel loro aspetto esterno[924]. Nel caso di specie, quindi, la Corte precisava che la denominazione "*Parmesan*", anche qualora non si fosse voluta ritenere come la traduzione esatta della Dop "*Parmigiano Reggiano*" o del termine "*Parmigiano*", avrebbe comunque potuto porre in essere, se apposta su di un prodotto generico, un contegno evocativo, tenendo conto della "*somiglianza concettuale*" tra tali termini, pur se di lingue diverse[925]. La causa fu instaurata a seguito della denuncia sporta da vari operatori economici a fronte della commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti contrassegnati dalla denominazione "*Parmesan*", che risultavano non conformi al disciplinare della Dop Parmigiano Reggiano. Il Parmigiano Reggiano è, non a caso, il formaggio più copiato nel mondo e se la punta dell'*iceberg* delle imitazioni è il "*Parmesan"* diffuso in tutti i continenti, dagli Stati Uniti al Canada, dall'Australia fino al Giappone, in vendita c'è anche il "*Parmesao*" in Brasile, il "*Regianito*" in Argentina, "*Reggiano*" e "*Parmesano*" in tutto il Sud America, ma anche "*Pamesello*" in Belgio. Particolarmente grave è la situazione sui mercati extracomunitari come quello statunitense, dove a fronte di una importazione media dall'Italia di circa 10 mila tonnellate all'anno di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, si producono quasi 70 mila tonnellate di "*Parmesan"* tra Wisconsin, New York e California[926].

Nella pronuncia in commento[927] la Corte di Giustizia ha stabilito che "*in merito all'evocazione di una DOP tale nozione si riferisce all'ipotesi su cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di tale denominazione (sentenza 4 marzo 1999, causa C-87, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola) e che può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa*"[928].

---

rispetto del presente regolamento […]", esso indica che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della Dop. Si veda, per una critica alla sentenza "*Parmesan*", F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata*, *Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05)*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, II, pp. 329-333; P. DE PASQUALE, *Nessun obbligo per il Governo tedesco di agire d'ufficio contro le imitazioni*, *Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05)*, in *Guida al Diritto*, 2008, XII, pp. 113-114; A. GERMANÒ, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le denominazioni geografiche protette?*, *Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, VII-VIII, pt. 2, pp. 478-482.

924 Sulla rilevanza dell'aspetto estetico del prodotto ai fini di rilevare un'evocazione della denominazione protetta, *cfr.* sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS* (*i.e.* il c.d. caso "*Morbier*", *v.*, *infra*, in questo Cap.).

925 *V.* p.to 47 della Sentenza "*Parmesan*".

926 M. CARBONE, *Il Consorzio Parmigiano Reggiano: aspetti normativi della DOP, la tutela del marchio e la lotta alla contraffazione*, in *Repository Unimore*, 2019.

927 Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*. *Cfr.* sul tema, *ex plurimis*, R. BARATTA, *Sul "caso Parmesan"*, Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05), in *Giustizia civile*, 2008, IV, 1, pp. 838-840; N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso "parmesan"*, Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05) in *Giurisprudenza italiana*, 2009, III, pp. 579-584; F. ALBISINNI, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera Relazione "La 3^ Tavola Rotonda dell'AIDA"*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2009, II, pp. 15 e *ss.*; G. CASTELLI, *La protezione ex officio delle Dop [Denominazione di origine protetta] e Igp [Indicazione geografica protetta]*, in *Rivista di diritto agrario*, 2013, I, 1, pp. 191-211.

928 *Cfr.* p.to 45 della sentenza in commento.

Nella fattispecie concreta che fa da fondamento alla presente controversia[929], dunque, sussistono analogie fonetiche e ottiche[930] fra le denominazioni "*Parmesan*" e "*Parmigiano Reggiano*" in un contesto in cui i prodotti sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno. Peraltro, oltre il fatto che la denominazione "*Parmesan*" sia (o meno) la traduzione esatta della Dop "*Parmigiano Reggiano*" o del termine "*Parmigiano*", si deve tener conto anche della somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito tenuto innanzi alla Corte. La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che, in merito alla possibile sussistenza di un'evocazione di una Dop, ci si deve riferire anche all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori (solamente) una parte di denominazione protetta (*i.e.* "*parmigiano*" o "*parmesan*" per la Dop "*Parmigiano Reggiano*"), di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia comunque indotto ad avere in mente[931], come immagine di riferimento, la merce che fruisce di tale denominazione[932].

Ciò che viene ravvisato dalla Corte, in conformità con la precedente sentenza "*Parmesan I*"[933], è che l'utilizzo del sostantivo in commento, data la similarità fonetica (nonché ottica del prodotto) con la denominazione protetta, potesse concretamente falsare la percezione del pubblico interessato e, pertanto, recare pregiudizio alla Dop, l'uso della quale è riservato esclusivamente ai soggetti operanti nella specifica area geografica italiana di Parma/Reggio Emilia e che producono il formaggio in ossequio al disciplinare. In questo specifico caso, l'esistenza di un'evocazione è stata dedotta alla luce non solo delle somiglianze visive e fonetiche tra le denominazioni in causa ma altresì, trattandosi di termini appartenenti a lingue diverse, della loro prossimità concettuale[934].

La Corte, quindi, riconosce la mancata generalizzazione del termine "*Parmigiano*", che non può essere pertanto percepito quale indicativo di un certo tipo di prodotto: il termine è espressivo dell'origine geografica del prodotto stesso, non essendo divenuto un'indicazione generica di una tipologia di formaggio nel mercato del Paese che ha ottenuto la registrazione.

Anche nella presente causa sussisterebbero, poi, analogie sia fonetiche che ottiche fra le denominazioni "*Parmesan*" e "*Parmigiano Reggiano*"[935]. L'analogia e la somiglianza concettuale anzidette devono considerarsi idonee a indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il

---

[929] Per un esauriente commento della situazione di fatto e dei prodromi della sentenza, si vedano, oltre ai contributi già citati, M. BORRACCETTI, *Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta*, Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05), in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, IX, 1, 2008, pp. 1009-1014; F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata*, Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05), in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, II, 2008, pp. 329-333; S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto da un tribunale tedesco*, Nota a Landgericht Berlino 22 aprile 2008 (Germania), in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, II, 2008, pp. 367-371; S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia*, Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05), in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, II, 2008, pp. 323-328.

[930] *Cfr.* p.to 46 della sentenza.

[931] G. GUALTIERI – S. VACCARIA – B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, cit.*

[932] Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *cit.*, p.to 25.

[933] *Cfr.*, *supra*, nota n. 923.

[934] D. PISANELLO, *Denominazione di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, in *Contratto e impresa*, 2008, I, pp. 389-414.

[935] *V.* p.to 46 della sentenza "*Parmesan*" e p.to 27 della sentenza "*Gorgonzola*".

formaggio recante la Dop "*Parmigiano Reggiano*" quando esso si trovi dinanzi a un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione "*Parmesan*". Di conseguenza, l'uso di tale denominazione dev'essere considerato, tutt'oggi[936], evocativo della Dop "*Parmigiano Reggiano*" ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del Reg. (CEE) n. 2081/92 (ora art. 13 Reg. UE n. 1151/2012).

Un altrettanto interessante e ulteriore caso vede coinvolta la denominazione "*Champagne*" e il sorbetto/gelato tedesco "*Champagner Sorbet*"[937]. Ivi, il giudice del rinvio ha richiesto, in sostanza, se l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a) [938], ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. a)[939], ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013, che hanno contenuto analogo, debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità anche quando una Dop, come "*Champagne*", sia impiegata come parte di una denominazione con cui è venduto un prodotto alimentare, come "*Champagner Sorbet*", che non sia conforme al disciplinare di produzione di tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al disciplinare medesimo.

Occorre rilevare, da un lato, che l'ambito di applicazione della tutela prevista dall'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dall'art. 103, par. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 1308/2013 è particolarmente ampio atteso che tali disposizioni riguardano ogni impiego commerciale diretto e indiretto di una Dop o di una Igp e tutelano le medesime contro un utilizzo siffatto sia nel caso di prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione connesso alla denominazione protetta, sia nel caso di prodotti non comparabili nei limiti in cui detto impiego sfrutti la notorietà di tale Dop o di tale Igp.

---

936 Ci si riferisce, purtroppo, al solo Mercato Unico Europeo; in altri mercati, infatti, come ad esempio in quello statunitense, è agevole rinvenire prodotti denominati "*Parmesan*", il cui *packaging* sfoggia, soventemente, un Tricolore in primo piano. Quei prodotti, tuttavia, non hanno nulla a che fare con la Dop italiana "*Parmigiano Reggiano*", ma l'uso della denominazione "*Parmesan*" viene comunque legittimato dalle *authorities* USA in virtù di una presunta volgarizzazione della denominazione "*Parmigiano*". Questo, fra i tanti, non può non essere considerato un manifesto fallimento dell'accordo TRIPs. *V*., a proposito, S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2002, II, pt. 1, pp. 84-92; A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, III, pt. 1, pp. 412-426; G. MIRIBUNG, *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2019, II, pp. 23-38. Essendo stata, poi, la denominazione "*Parmigiano reggiano*" registrata come Dop all'interno dei confini europei, essa, ai sensi del più volte citato art. 13 par. 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012, non può divenire generica all'interno dei confini UE: "*2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*".

937 M. FERRARI, *"De gustibus non disputandum est"? Il ruolo del sapore nella disciplina degli alimenti*, Nota a sent. CGUE sez. II 20 dicembre 2017 (causa C-393/16); sent. CGUE grande sez. 13 novembre 2018 (causa C-310/17); in *Rivista di diritto agrario*, 2020, II, 2, pp. 68-90; A. GRECO, *Il caso dei sorbetti contenenti Champagne*, Relazione al Convegno "*Il diritto del vino*", Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 17 maggio 2019, in *Diritto agroalimentare*, III, 2019, pp. 521-526; L. SALZANO, *Aspetti controversi legati all'utilizzo di alimenti a DOP e IGP come componenti di altri alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2018, III, 2, pp. 45-67.

938 "2. *Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro*: a) *qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure* ii) *nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica*".

939 "2. *Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro*: a) *qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto*: i) *per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o* ii) *nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica*".

L'estensione di una siffatta tutela risponde all'obiettivo, confermato al considerando n. 97 del Reg. (UE) n. 1308/2013, di tutelare le Dop e le Igp dagli usi che sfruttano la notorietà dei "*prodotti conformi*"[940]. Dall'altro lato, le disposizioni di diritto dell'Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche registrate che si inscrivono, come confermato dal considerando n. 92 del medesimo Regolamento, nell'ambito della normativa trasversale dell'Unione, devono essere interpretate in modo da consentire un'applicazione coerente delle stesse[941].

A tal proposito, in primo luogo, il Reg. (UE) n. 1151/2012, il cui considerando n. 32[942] indica che il medesimo è volto a garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo, prevede all'art. 13, par. 1, lett. a), per i nomi registrati ai sensi di tale Regolamento, una protezione simile a quella prevista dall'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), del Reg. n. 1234/2007 e dall'art. 103, par. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 1308/2013, precisando espressamente che tale tutela si applica anche nei confronti dei prodotti utilizzati come ingredienti.

In secondo luogo, la Corte ha già statuito, nella sentenza del 14 luglio 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*[943], quanto all'interpretazione dell'art. 16, lett. a), del Reg. (CE) n. 110/2008, i cui termini e finalità sono analoghi a quelli dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 103, par. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 1308/2013, che l'impiego di un marchio contenente un'indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti costituisce, di regola, un impiego commerciale diretto di tale indicazione geografica, ai sensi del medesimo art. 16, lett. a), del Reg. (CE) n. 110/2008.

Alla luce di tali elementi, occorre ritenere che l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013 si applicano all'impiego commerciale di una Dop, quale "*Champagne*", come parte di una denominazione di un prodotto alimentare, *i.e.* "*Champagner Sorbet*", contenente un ingrediente conforme al disciplinare di produzione relativo a tale Dop.

---

940 Considerando n. 97 del Reg. (UE) n. 1308/2013: "*Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati*". *Cfr.* L. CONSTANTINO, *Denominazione d'origine quale ingrediente di un prodotto alimentare: regole di informazione e regole del territorio*, Nota a CGUE sez. II 20 dicembre 2017 (causa C-393/16), in *Rivista di diritto agrario*, 2018, I, 2, pp. 15-20.

941 Considerando n. 92 del Reg. (UE) n. 1308/2013: "*Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*".

942 Considerando n. 32 del Reg. (UE) n. 1151/2012: "*La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti*".

943 Cause riunite C-4/10 e C-27/10, *cit.*, p.to 55 della pronuncia.

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità nel caso in cui una Dop, quale "*Champagne*", sia impiegata come parte della denominazione con la quale è posto in vendita un prodotto alimentare, come "*Champagne Sorbet*", non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una Dop come parte di una denominazione con cui è venduto un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come "*Champagner Sorbet*", costituisca uno sfruttamento della notorietà di una Dop, ai sensi di tali disposizioni, laddove la designazione del prodotto alimentare corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l'ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire a tale prodotto una caratteristica essenziale[944].

Come ricordato dalla Corte al p.to 82 della sentenza sul caso "*Porto*"[945] del 14 settembre 2017, per quanto riguarda la protezione delle Dop e delle Igp, il Reg. (CE) n. 1234/2007 costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un'indicazione geografica registrata in forza di tale Regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti.

Inoltre, in merito all'art. 16, lett. da a) a d), del Reg. (CE) n. 110/2008, la Corte ha dichiarato, al p.to 46 della Sentenza "*Cognac*" [946], che tale disposizione contempla diverse ipotesi in cui la commercializzazione di un prodotto si accompagna a un riferimento esplicito o implicito a un'indicazione geografica in condizioni idonee o a indurre il pubblico in errore o, quanto meno, a creare nella sua mente un'associazione di idee quanto all'origine del prodotto, o a permettere all'operatore di sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica in questione. Ne consegue che lo sfruttamento della notorietà di una Dop, ai sensi dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007

[944] Per un ulteriore commento delle conclusioni della sentenza, *cfr.* M. AUDE – F. D'ATH. *"The Case of the" Champagner Sorbet"– Unlawful Exploitation or Legitimate Use of the Protected Name "Champagne"?*, in *European Food and Feed Law Review*, 12, 2017, pp. 43-48.

[945] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 settembre 2017, in causa C-56/16 P, *EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*. Per un commento *v.* V. RUBINO, *"Port Charlotte" atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell'Unione europea sul carattere della OCM Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia*, in *Il diritto dell'economia*, III, 2017, pp. 808-816.

[946] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2011, in cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, *cit*.

e dell'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013, presuppone un utilizzo di tale Dop volto a sfruttare indebitamente la notorietà di quest'ultima[947].

Nel caso in esame, come evidenziato dal giudice del rinvio, la denominazione "*Champagner Sorbet*" utilizzata per designare un sorbetto contenente *Champagne* è idonea a ripercuotere – illegittimamente – su tale prodotto la notorietà della Dop "*Champagne*", la quale trasmette immagini di qualità e di prestigio, e quindi a procurare un vantaggio derivante da tale notorietà.

Per determinare se tale utilizzo pregiudichi la tutela conferita dall'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 o dall'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013, occorre, pertanto, verificare se un utilizzo del genere costituisca una modalità di indebito sfruttamento della notorietà di tale Dop. A tal proposito, occorre constatare, in primo luogo, che l'art. 3, par. 1, e l'art. 5, par. 1, della Direttiva (CE) n. 2000/13, in vigore all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, e, come rilevato dal giudice del rinvio, l'art. 9, par. 1, lett. a), e l'art. 17, par. 1, del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non richiedono in nessun caso di far figurare la Dop nella denominazione di un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione di tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, qualora l'utilizzo di una tale denominazione sia contrario alla tutela conferita dall'articolo 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 o dall'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, l'attenta lettura delle disposizioni relative alla denominazione dei prodotti alimentari contenute nella Direttiva (CE) n. 2000/13 e nel Reg. (UE) n. 1169/2011, nonché delle disposizioni relative agli ingredienti contenuti in questi ultimi, segnatamente quelle di cui all'art. 6, par. 5[948], e all'art. 7,

---

[947] Per un approfondimento sullo sfruttamento della notorietà di una Dop/Igp *cfr.* il contributo di B. CALABRESE, *L'evocazione delle indicazioni geografiche in materia di servizi e prodotti non comparabili*, in *Giurisprudenza commerciale*, II, 2, 2023, pp. 209-231.

[948] *Cfr.* art. 6, par. 5 della Direttiva (CE) n. 2000/13: "*L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti". Tuttavia:*

- l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati. Si può non tener conto di questa quantità se essa non supera, in peso, il 5 % del prodotto finito,

- gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione,

- nel caso degli alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta dell'acqua, l'enumerazione può rispettare l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, sempre che l'elenco degli ingredienti sia accompagnato da un'indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingrediente del prodotto pronto per il consumo",

- nel caso dei miscugli di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile",

- nel caso di miscugli di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile".

par. 1[949] e 5[950], della Direttiva (CE) n. 2000/13 nonché quelle di cui all'art. 18, par. 1[951] e 2[952], e all'art. 22, par. 1[953], del Reg. (UE) n. 1169/2011, non permette di escludere l'esistenza di un utilizzo indebito della notorietà di una Dop.

Come rilevato dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 10, par. 1[954], del Reg. n. 110/2008, è vietato l'impiego di una indicazione geografica registrata in un termine composto, tranne nel caso in cui l'alcol provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui è fatto riferimento.

Infine, gli orientamenti[955] da tenere in considerazione, secondo il citato considerando n. 32 del Reg. (UE) n. 1151/2012, quando i prodotti che beneficiano di una Dop o di una Igp sono impiegati come ingredienti, indicano che una denominazione registrata come Dop può essere menzionata all'interno della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata se sono soddisfatte tre condizioni, enunciate dagli stessi orientamenti. Poiché tale Regolamento è volto, come rilevato al p.to 33 della sentenza in esame, a garantire un livello di tutela elevato e ad allinearlo a quello applicato al settore vitivinicolo, tali orientamenti sono parimenti rilevanti ai fini dell'interpretazione dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Ne consegue che l'utilizzo di una Dop, come parte della denominazione di un prodotto alimentare in vendita non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, non può essere considerato, di per sé, un modo di procedere indebito, contro cui, quindi, le Dop sono protette in ogni circostanza ai sensi dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Spetta, di conseguenza, ai giudici nazionali valutare, alla luce delle circostanze di ogni singolo caso, se un impiego del genere sia volto a sfruttare la notorietà di una Dop. Atteso, infatti, che la finalità della

---

[949] Art. 7, par. 1 della Direttiva (CE) n. 2000/13: "1. *La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo*".

[950] Art. 7, par. 5 della Direttiva (CE) n. 2000/13: "*L'indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell'elenco degli ingredienti relativamente all'ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi*".

[951] Art. 18, par. 1 Reg. (UE) 1169/2011: "*L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento*".

[952] Art. 18, par. 2 Reg. (UE) 1169/2011: "*Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'articolo 17 e all'allegato VI*".

[953] Art. 22, par. 1 Reg. (UE) 1169/2011: "*L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:*
a) figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto".

[954] Art. 10, par. 1 Reg. (CE) n. 110/2008: "*Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato l'uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell'allegato II o di un'indicazione geografica registrata nell'allegato III in un termine composto, o l'allusione a un siffatto termine o indicazione nella presentazione di un alimento, tranne se l'alcole proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto riferimento*".

[955] Comunicazione della Commissione intitolata "*Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)*".

protezione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche registrate è segnatamente, come ricordato al p.to 38 della Sentenza, di garantire ai consumatori che i prodotti muniti di una tale indicazione presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, tale obiettivo non sarebbe conseguito se una Dop potesse essere o potesse divenire una "*denominazione generica*"[956]. Ai sensi dell'art. 118-*duodecies*, par. 1[957], del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 101, par. 1[958], del Reg. (UE) n. 1308/2013, infatti, le denominazioni che sono divenute generiche non possono essere protette quali Dop.

Inoltre, l'art. 118-*quaterdecies*, par. 3[959], del Reg. (CE) n. 1234/2007, così come l'art. 103, par. 3[960], del Reg. (UE) n. 1308/2013, dispone che le Dop non diventano generiche nell'Unione. Ritenere che la circostanza – *i.e.* che la denominazione di un prodotto alimentare come "*Champagner Sorbet*" costituisca la denominazione comunemente utilizzata dal pubblico di riferimento per designare tale alimento – possa avere un'incidenza sulla valutazione dell'indebito utilizzo di una Dop come parte di tale denominazione, equivarrebbe ad ammettere che può essere fatto un uso generico di tale Dop, contravvenendo alla tutela posta da tali regolamenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dunque rispondere alla seconda questione dichiarando che l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una Dop come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come "*Champagner Sorbet*", costituisce uno sfruttamento della notorietà di una Dop, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un "*gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione*"[961].

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. b), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1308/2013 debbano essere

---

[956] Argomentazione ripresa anche da V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, in *Il Diritto dell'economia*, II, 2016, pp. 489-496.

[957] Art. 118-*duodecies*, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007: "*I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Ai fini della presente sottosezione, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità. Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:* a) *della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;* b) *della pertinente legislazione comunitaria o nazionale*".

[958] Art. 101, par. 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013: "*Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica. Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione. Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare*: a) *della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo*; b) *del pertinente diritto unionale o nazionale*.

[959] Art. 118-*quaterdecies*, par. 3, del Reg. (CE) n. 1234/2007: "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell'articolo 118 duodecies, paragrafo 1*".

[960] Art. 103, par. 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013: "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1*".

[961] Sentenza "*Champagner sorbet*", p.to 52.

interpretati nel senso che l'utilizzo di una Dop come parte della denominazione con la quale è posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come "*Champagner Sorbet*", costituisca un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione, ai sensi delle medesime disposizioni.

Nel caso di specie, dalle risposte fornite alla prima e alla seconda questione risulta che l'utilizzo di una Dop, quale "*Champagne*", come parte della denominazione di un prodotto alimentare in vendita non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come "*Champagner Sorbet*", costituisce un "*impiego commerciale*" di detta Dop, ai sensi dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a) ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dell'art. n. 103, par. 2, lett. a), ii), del Reg. (UE) n. 1308/2013, contro cui quest'ultima è tutelata ai sensi delle suddette disposizioni, qualora tale utilizzo sia volto a sfruttare indebitamente la sua notorietà, circostanza che si realizza, segnatamente, qualora l'ingrediente non conferisca a tale prodotto alimentare una "*caratteristica essenziale*"[962].

L'utilizzo di una Dop nella denominazione di un prodotto alimentare, come quello di cui al procedimento principale, non risulta, invece, poter costituire un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione ai sensi dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2[963], lett. b), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 103, par. 2[964], lett. b), del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Incorporando nella denominazione del prodotto alimentare in esame quella dell'ingrediente che beneficia della Dop, infatti, si effettua un uso diretto di tale Dop al fine di rivendicare apertamente "*una qualità gustativa*"[965] connessa a quest'ultima, circostanza che non costituisce né un'usurpazione, né un'imitazione, né un'evocazione. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. b), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una Dop come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare

---

[962] Sentenza "*Champagner sorbet*", p.to 56.

[963] Art. 118-*quaterdecies*, par. 2, del Reg. (CE) n. 1234/2007: "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro*: a) *qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:* i) *per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure* ii) *nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica*; b) *qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili*; c) *qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;* d) *qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*".

[964] Art. 103, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013: "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*".

[965] Sentenza "*Champagner sorbet*", p.to 57.

di produzione relativo a tale Dop, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come "*Champagner Sorbet*", non costituisce un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione, ai sensi di tali disposizioni[966].

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. c), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. c), del Reg. (UE) n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore sull'origine geografica del prodotto interessato o anche nel caso di indicazioni false o ingannevoli riguardanti la natura o le qualità essenziali di tale prodotto.

A tal proposito, occorre rilevare che, sebbene l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. c), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. c), del Reg. (UE) n. 1308/2013 menzionino le indicazioni false o ingannevoli che figurano sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo interessato, tali disposizioni possono avere effetto utile nella controversia di cui al procedimento principale, in cui il prodotto vitivinicolo in questione è un ingrediente di un prodotto alimentare, soltanto qualora esse riguardino la confezione, l'imballaggio, la pubblicità o i documenti relativi a tale prodotto alimentare[967].

Quanto alla portata di tali disposizioni, dalla loro formulazione risulta che le Dop, le Igp e i vini che usano tali denominazioni protette rispettando il disciplinare di produzione corrispondente sono protette contro, da un lato, le indicazioni false o ingannevoli quanto alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto che figurano sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto e, dall'altro lato, contro l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine del prodotto[968].

Pertanto, tali disposizioni permettono di vietare sia le indicazioni false o ingannevoli quanto all'origine geografica del prodotto interessato, sia le indicazioni false o ingannevoli che riguardano la natura o le qualità essenziali di tale prodotto, come, ad esempio, il suo sapore. Nel caso in cui il prodotto alimentare di cui al procedimento principale non avesse, quale caratteristica essenziale, un gusto generato principalmente dalla presenza di champagne nella sua composizione, si potrebbe dunque ritenere che la denominazione "*Champagner Sorbet*" apposta sulla confezione o sull'imballaggio di tale prodotto alimentare costituisca un'indicazione falsa o ingannevole, ai sensi dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. c), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 103, par. 2, lett. c), del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che se l'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. c), del Reg. (CE) n. 1234/2007 e l'art. 103, par. 2, lett. c), del Reg. (UE) n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità sia nel caso di indicazioni false

[966] Sentenza "*Champagner sorbet*", p.to 59.
[967] Per la rilevanza dei segni figurativi sull'imballaggio, *cfr.*, *infra*, la Sentenza sul caso "*Queso Manchego*".
[968] Sentenza "*Champagner sorbet*", p.to 62.

o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all'origine del prodotto interessato, sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.

In seguito, con la sentenza del 21 gennaio 2016 sul caso "*Calvados/Verlados*"[969], la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha fatto chiarezza su un importante principio in materia di evocazione ed espanso ulteriormente i principi precedentemente fissati, come quale sia il consumatore rilevante alla cui percezione il giudice nazionale deve far riferimento per valutare la possibilità di rilevare un collegamento tra i prodotti di cui è questione.

La pronuncia è relativa ad un sidro di mele prodotto in Finlandia, denominato "*Verlados*", la cui commercializzazione è stata vietata[970] nel territorio finlandese in data 18 novembre 2013, in quanto ritenuto un prodotto in violazione della Igp francese "*Calvados*". Il nome "*Verlados"* si ispirava a quello della cittadina finlandese di Verla, luogo in cui la bevanda veniva prodotta.

In risposta a tale decisione, reputata illegittima, la Viiniverla convenne in giudizio l'Autorità finlandese dinanzi al "*Markkinaoikeus*" ("*Tribunale per le cause in materia economica*"); quest'ultimo, ritenendo di non possedere gli elementi necessari per decidere la controversia, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali[971]: il giudice del rinvio chiede, per ciò che interessa ai

---

[969] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto*. Per un commento, *cfr.* F. PRETE, *Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare*, in *Rivista di diritto agrario*, 2016, III, 2, pp. 180-193; S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023. È appena il caso di precisare che la pronuncia sul caso "*Viiniverla*", avendo ad oggetto bevande spiritose, riguardava l'evocazione di un prodotto tutelato ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008, e non ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Tuttavia, i principi ivi esposti sono applicabili anche alle ipotesi che ricadono nello spazio di applicazione di quest'ultimo regolamento, così come per l'appena commentata Sentenza sul caso "*Champagner sorbet*". Infatti, l'art. 16 lett. b) del Reg. (CE) n. 110/08, rubricato "*Protezione delle indicazioni geografiche*", recita "*le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III sono protette da:* [...] *qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili*". È evidente, perciò, che il contenuto di tale articolo sia sovrapponibile a quello dell'art. 13 n. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012.

[970] Dal "*Sosiaali - ja terveysalan lupa - ja valvontavirasto*" (Autorità per l'autorizzazione e la vigilanza nel settore sociale e sanitario finlandese). Il 23 novembre 2012, a seguito di un reclamo relativo all'utilizzo asseritamente abusivo dell'indicazione geografica francese "*Calvados*", la Commissione europea ha chiesto chiarimenti alle autorità finlandesi in merito all'utilizzo della denominazione "*Verlados*" (dal momento che entrambi i prodotti, così denominati, sono sidri di mele). In seguito ai chiarimenti avanzati delle autorità finlandesi, la Commissione, reputandoli pretestuosi, ha proceduto ad inviare una richiesta d'informazioni complementari. In quest'ultima richiesta la Commissione ha affermato, in applicazione dell'art. 16, lett. b), del Reg. n. 110/2008, che la denominazione "*Verlados*" non era conforme alla normativa europea, e ha comunicato alla Repubblica di Finlandia la propria intenzione di avviare un procedimento per inadempimento nei suoi confronti se non si fosse conformata a tale interpretazione. Secondo la Commissione, l'ultima parte "*-ados*" della denominazione "*Verlados*" era sufficiente a evocare la denominazione "*Calvados*", ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia. L'Autorità finlandese, di conseguenza, adottò sulla base dell'art. 49 par. 2 della legge finlandese sull'alcol una decisione che vietava alla Viiniverla di commercializzare la bevanda denominata "*Verlados*" a partire dal 1° febbraio 2014.

[971] Le questioni sono, precisamente, tre. La prima riguarda la c.d. *pars* soggettiva della sentenza, e ha ad oggetto la nozione di consumatore medio; il "*Markkinaoikeus*" chiede infatti alla Corte di Giustizia se, nel valutare se ricorra un'evocazione ai sensi dell'art. 16, lett. b), del Reg. (CE) n. 110/2008, "*occorra far riferimento al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*". La Corte di Giustizia fornisce risposta affermativa a tale interrogativo. La seconda questione è, invece, sicuramente di maggiore interesse ai fini del presente lavoro, dal momento che riguarda la *pars* oggettiva della controversia, relativa alla nozione di evocazione. La terza, invece, è una diretta conseguenza delle prime due, e riguarda il tipo di consumatore che dovrebbe essere preso come riferimento per ritenere sussistente o meno il contegno evocativo, e cioè, alternativamente, un consumatore "*nazionale*" (in questo caso finlandese), oppure "*europeo*"; i giudici di Lussemburgo, in questa pronuncia come

fini del presente lavoro, se l'art. 16, lett. b), del Reg. (CE) n. 110/2008 debba essere interpretato nel senso che, per valutare se la denominazione "*Verlados*" costituisca una "*evocazione*", ai sensi di tale disposizione, dell'Igp "*Calvados*", il giudice deve prendere in considerazione, oltre alla similarità fonetica e visiva tra tali denominazioni, l'esistenza di circostanze[972] volte a indicare che l'utilizzo della denominazione "*Verlados*" non può indurre in errore il consumatore finlandese.

Per rispondere a tale quesito, la Corte rimanda alle considerazioni contenute nella Sentenza "*Gorgonzola*"[973], in particolare riguardo al fatto che sussisterebbe evocazione di una denominazione protetta allorquando, trattando di prodotti di apparenza analoga, le denominazioni di vendita presentino una similarità fonetica e visiva[974], soprattutto nel caso in cui il termine utilizzato per designare il prodotto in questione finisca con le due medesime sillabe della denominazione protetta e comprenda il medesimo numero di sillabe di quest'ultima[975].

Nel caso in esame si deve rilevare, poi, che secondo la Corte è pacifico che la denominazione "*Verlados*" fosse utilizzata in Finlandia per "*prodotti analoghi a quelli che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Calvados»*" (sidro di mele), "*che tali prodotti presentano caratteristiche obiettive comuni*" (*e.g.* il colore "*ambrato*") "*e che corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche*"[976] (consumatori di liquori); inoltre, è manifesto che le due denominazioni "*Calvados*" e "*Verlados*" siano entrambe formate da otto lettere (di cui le ultime quattro sono identiche), dallo stesso numero di sillabe, e che i due sostantivi hanno in comune il medesimo suffisso "*dos*", elemento che conferisce loro una "*similarità visiva e fonetica certa*"[977].

In particolare, la sillaba "*dos*" non ha alcun significato particolare in Finlandia; circostanza, questa, che potrebbe costituire un indizio idoneo a far propendere il giudice del rinvio per la sussistenza di una condotta evocativa, accantonando così l'ipotesi del caso fortuito e della coincidenza creativa.

Se si considera, poi, che per giurisprudenza precedente (*cfr.*, nuovamente, sentenza "*Gorgonzola*", p.to 45) può esservi "*evocazione*" anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione tra prodotti, dal momento che il *turning point* consiste nella creazione, presso il pubblico, di un'associazione di idee

---

in altre che seguono (*i.e.* sentenza "*Queso manchego*"), hanno statuito che l'indagine dovrà sempre essere condotta avendo come *benchmark* il consumatore "*europeo*". Sulla nozione di consumatore a seguito della sentenza "*Viiniverla*", *cfr.* V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, in *Il Diritto dell'economia*, 2016, II, pp. 489-496.

[972] In particolare, il giudice del rinvio si interroga sull'importanza che occorre attribuire alle seguenti circostanze: in primo luogo, che la parte iniziale della denominazione "*Verlados*" corrisponda al nome del paese finlandese di Verla e che tale nome possa essere riconosciuto dal consumatore finlandese; in secondo luogo, che l'elemento "*Verla*" si riferisca alla società Viiniverla, che produce la bevanda denominata "*Verlados*"; in terzo luogo, che tale bevanda sia un prodotto locale fabbricato e venduto in quantità limitate, e, in quarto luogo, che i termini "*Verlados*" e "*Calvados*" abbiano una sola sillaba in comune, mentre le ultime quattro lettere di ciascuna di tali parole, vale a dire la metà del numero totale delle loro lettere, siano identiche.

[973] In causa C-87/97, *cit.*

[974] *V.*, in tal senso, sia la sentenza "*Gorgonzola*", in causa C-87/97, p.to 27, sia la sentenza "*Parmesan*", in causa C-132/05, p.to 46, sia la sentenza "*Cognac*", in cause riunite C-4/10 e C-27/10, p.to 57.

[975] A proposito, si veda la sentenza "*Gorgonzola*", *cit.*, p.to 27.

[976] *Cfr.* p.to 37 della sentenza "*Viiniverla*".

[977] *Cfr.* p.to 38 della sentenza "*Viiniverla*".

circa l'origine del prodotto[978], risulta evidente constatare che la denominazione "*Verlados*", data ad un sidro di mele, sia una chiara evocazione della Igp "*Calvados*". La società Viiniverla quindi ha, adottando tale denominazione, violato l'art. 16 n. 1 lett. b) del Reg. (CE) n. 110/08.

In questa occasione la Corte sottolinea che il giudice nazionale – che deve basarsi sulla presunta reazione del consumatore per verificare che egli, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare alla merce che beneficia della Dop/Igp – debba tener conto di quella che si presume essere la percezione del "*consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*"[979]. A tal proposito, il giudice del rinvio si interrogava sulla nozione di "*consumatore rilevante*", ritenendo che, se si fosse preso a riferimento il consumatore medio finlandese, questo non avrebbe potuto, a fronte della denominazione "*Verlados*", essere indotto a pensare alla denominazione protetta francese, poiché presumibilmente al corrente dell'esistenza della città di Verla, in Finlandia.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea chiarisce il punto ricordando che la normativa vigente protegge le indicazioni geografiche registrate contro qualsiasi evocazione nell'intero territorio dell'Unione. Pertanto, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme, la Corte ritiene che si debba prendere come riferimento il consumatore europeo non il consumatore nazionale dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all'evocazione: "*Spetta al giudice nazionale fare riferimento alla percezione di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dovendo quest'ultima nozione essere intesa come riferita a un consumatore europeo e non solo a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all'evocazione dell'indicazione geografica protetta*".

Fare riferimento ai consumatori dei singoli Stati membri significherebbe, infatti, frazionare la regolazione comunitaria, la cui caratteristica è proprio la sua uniformità[980]. "*Il giudice nazionale deve sostanzialmente fondarsi sulla presunta reazione del consumatore nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra detto termine e la denominazione protetta*"[981].

La Corte precisa anche che "*Spetta altresì al giudice del rinvio tener conto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, degli eventuali elementi che possano indicare che la similarità fonetica e visiva tra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite*", dovendo il giudice basarsi sulla "*presunta reazione del consumatore nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione, essendo essenziale che il consumatori effettui un collegamento tra detto termine e la denominazione protetta*".

La Corte, nella sentenza *de qua*, ha ritenuto sussistere "*evocazione*" per via di diversi indici: a) la similarità fonetica tra le due denominazioni, b) la continenza, da parte di entrambe le denominazioni, del

---

[978] Oppure anche nello sfruttamento indebito della popolarità della IG; *v.* sentenza "*Cognac*", cause riunite C-4/10 e C-27/10, p.to 46.

[979] Per un'analisi della categoria *de qua*, *v.* J.A. CICCARELLI, *I segni figurativi suscettibili di evocare una DOP [Denominazione di Origine Protetta] alla luce della nozione di consumatore medio*, Nota a sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea sezione IV 2 maggio 2019 (causa C-614/17), in *giustiziacivile.com*, 2020, I, pp. 10 e *ss.*

[980] V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, *cit.*

[981] Sentenza "*Viiniverla*", *cit.*, p.ti 42 e 47.

medesimo numero di sillabe, c) l'incorporazione della denominazione protetta da parte dell'altra denominazione, d) la continenza, da parte di entrambe le denominazioni, del suffisso "*dos*", privo di significato in Finlandia e a cui si è aggiunta la componente "*Verla*" a seguito di un incremento delle importazioni del prodotto "*Calvados*" nello Stato membro[982].

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul caso "*Queso manchego*"[983] il concetto di evocazione è poi stato esteso anche a segni grafici in etichetta riconducibili alla regione associata alla denominazione, anche se utilizzati da un produttore della medesima regione che, però, non beneficia della denominazione d'origine registrata.

La sentenza è stata emessa dalla Corte di giustizia al termine di un procedimento pregiudiziale rimesso al *Tribunal Supremo* (Corte suprema spagnola) e riguarda l'interpretazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 510/2006, poi sostituito, come già riportato, dal Reg. (UE) n. 1151/2012 (*v*., *supra*, Cap. 3.2.2).

La denominazione "*Queso manchego*", protetta come Dop sulla base del Reg. (CE) n. 1170/96 del 12 giugno 1996, è un formaggio prodotto nella Mancia, regione della Spagna, con latte di pecora di razza Manchega. La società "*The Industrial Quesera Cuquerella SL*" (di seguito "*ICQ*") e il sig. Juan Ramòn Cuquerella Montagud commercializzavano prodotti privi dei requisiti per fregiarsi della Dop "*Queso manchego*", utilizzando sul *packaging* del prodotto etichette contenenti il disegno di Don Chisciotte della Mancia e paesaggi con mulini a vento con l'aggiunta delle parole "*Quesos Rocinante*"[984]. La causa veniva instaurata su ricorso al giudice spagnolo ad opera della *Fundaciòn Consejo Regulador de la Denominacion de Origen Protegida "Queso Manchego" (*di seguito *Fondazione Queso Manchego)* contro la ICQ e contro il signor Juan Ramòn Cuquerella Montagud, ritenendo che le etichette per commercializzare e identificare i

---

[982] L'art. 15 del Reg. (CE) n. 110/2008, prevede, in particolare, che le bevande spiritose siano protette da "*qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili*". Questi ultimi sono i *disclaimer* che implicano, come più volte accennato, dei contegni di c.d. "*parassitismo non confusorio*". *Cfr*., in tema, D. ARCIDIACONO, *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*, *cit*.

[983] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud*. Per un commento, *v*., *inter alia*, F. CAPELLI – B. KLAUS, *Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine: l'evocazione nel caso "Queso Manchego" Corte di giustizia Sentenza del 2 maggio 2019 in causa n. C-614/17*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, III-IV, 2019, pp. 361-369; S. FRANCAZI, *DOP e IGP : tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, Nota a sentenza, Corte di giustizia UE, Sez. 4. 2 maggio 2019, in causa C-614/17, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, IV, 2019, pp. 1-24; F. PRETE, *Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una Dop e vera origine del prodotto*, in *Rivista di diritto agrario*, III, 2, 2019, pp. 81-113; S. GRISANTI, *L'"evocazione" di elementi figurativi e l'interpretazione della CGUE in relazione alla tutela delle DOP/IGP [Indicazione Geografica Protetta] dei prodotti agricoli ed alimentari: il caso "Queso Manchego"*, in *Il Diritto industriale*, V, 2019, pp. 436-440; S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, IV, 2022, pp. 6-39.

[984] "*Rocinante*" è il nome del cavallo di Don Chisciotte, il protagonista del celebre romanzo "*Don Chisciotte della Mancia*" scritto da Miguel de Cervantes. Don Chisciotte, un hidalgo spagnolo che si immagina di essere un cavaliere errante, sceglie questo cavallo come suo compagno nelle sue avventure. Rocinante è descritto nel romanzo come un cavallo anziano e non particolarmente bello, che riflette ironicamente il personaggio idealistico e canzonatorio di Don Chisciotte. Il nome "*Rocinante*", in realtà, gioca sulle parole in spagnolo: "*rocín*" significava in origine un cavallo di scarsa qualità, e l'aggiunta del suffisso "*-ante*" suggerisce una trasformazione, come se il cavallo si elevasse da una semplice "*bestia da soma*" a un destriero di un cavaliere.

formaggi "*Adarga de Oro*", "*Super Rocinante*" e "*Rocinante*" (non protetti dalla Dop "*Queso manchego*") che richiamavano la zona della Mancia dove effettivamente venivano prodotti, costituissero una violazione dell'art. 13, par. 1, del Reg. (CE) n. 510/2006, in quanto si riferivano illegittimamente alla suddetta Dop.

I Tribunali spagnoli di I e II grado avevano respinto tale ricorso, sostenendo che, se anche i formaggi IQC evocavano la regione della Mancia, non necessariamente evocavano il formaggio "*Queso manchego*" protetto dalla Dop. Dopo varie vicissitudini processuali, la Corte Suprema di Spagna, al cui esame era stata sottoposta la causa, ha ritenuto di dover rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sottoponendole tre questioni pregiudiziali: *a*) con la prima questione si chiedeva alla Corte di Lussemburgo se in base all'articolo sopra riportato, oltre a denominazioni che presentassero una somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la Dop, anche segni (come le immagini) fossero idonei a costituire evocazione di una Dop; *b*) con il secondo quesito si chiedeva alla Corte se l'uso di segni che evocano la regione cui è associata la Dop possa essere considerato un'evocazione della stessa, se essi sono utilizzati da parte di produttori operanti nella medesima origine della denominazione d'origine ma i cui prodotti non sono protetti da tale Dop in quanto non soddisfano i requisiti, diversi dall'origine geografica, richiesti dal disciplinare[985]; *c*) infine, l'ultima interpretazione richiesta verteva sui parametri da utilizzare per identificare il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista o meno una "*evocazione*", nello specifico, cioè, se debba intendersi riferita a un consumatore europeo o possa essere riferita solo al consumatore dello Stato Membro in cui si fabbrica il prodotto che dà origine all'evocazione dell'indicazione geografica protetta o cui è associata geograficamente la Dop, e in cui esso si consuma maggiormente[986].

Occorre sottolineare che a proposito di evocazione la Corte di Giustizia ha sempre fatto riferimento alla necessità di non tener conto della presunta aspettativa del consumatore medio, generalmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto, bensì se l'immagine suscitata nella loro mente sia quella del prodotto la cui designazione è protetta[987], dovendo essenzialmente rispondere alla domanda: quale è la presunta reazione dei consumatori di fronte al termine utilizzato per designare il prodotto in questione?

Nella sentenza "*Queso manchego"* la Corte di Giustizia risponde a tale domanda nel senso che l'evocazione può essere determinata, come rilevato dall'Avvocato generale al par. 24 [988] delle sue

---

985 Tale aspetto è comune anche alla sentenza sul caso "*Morbier*" (*v. infra*).

986 In argomento *cfr.* V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, *cit.*

987 Così anche in G. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, cit.*

988 P.to 24 delle Conclusioni dell'AG Giovanni Pitruzzella, presentate il 10 gennaio 2019: "*Dalla giurisprudenza esaminata sopra risulta che, ai fini della determinazione dell'esistenza di un'«evocazione» il criterio determinante è quello della percezione del consumatore, che va accertata con rifermento all'idoneità del segno contestato a suscitare un'associazione d'idee tra il prodotto convenzionale e il prodotto coperto dalla denominazione registrata. Inoltre, si evince dalla sentenza Scotch Whisky Association che l'eventuale incorporazione nel segno contestato di elementi della denominazione protetta e la somiglianza visiva e/o fonetica tra quest'ultima e detto segno altro non sono che indici da prendere in considerazione*

conclusioni, anche da qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore prodotti che beneficiano di tale denominazione, mettendo in evidenza che la norma parla di "*qualsiasi evocazione*" (par. 28[989] delle conclusioni dell'Avvocato Generale) e che "*qualsiasi*" assume il significato di integrale, cioè la protezione dei nomi registrati deve avvenire sia che si tratti di un elemento verbale che figurativo. In linea di principio non si esclude, infatti, che segni figurativi non siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione.

Nel rispondere alla seconda questione, la Corte di Giustizia esamina se l'uso di segni figurativi riguardanti l'area geografica, alla quale è collegata un'indicazione di origine, possa costituire un'evocazione di quell'area, quando tali segni figurativi siano usati da un produttore di quella stessa regione ma i cui prodotti, simili ai prodotti protetti dalla denominazione di origine, non godano di alcuna protezione nella regione medesima. In questo caso, la Corte sottolinea che spetta al giudice nazionale verificare se esista una vicinanza concettuale sufficientemente diretta e non equivoca tra i segni figurativi utilizzati nel caso specifico e la denominazione di origine protetta, dovendo quindi il giudice nazionale effettuare un esame globale, tenendo conto, indistintamente, di tutti gli elementi che hanno un effetto potenzialmente evocativo.

Infine, relativamente alla definizione di "*consumatore*", se cioè esso dovesse essere inteso come "*consumatore europeo*" o solo "*consumatore dello Stato Membro*" in cui il prodotto dava origine all'evocazione del nome protetto, la risposta della Corte di Giustizia va nella direzione che tale consumatore debba intendersi in senso "*europeo*" (così come precedentemente statuito anche nella sentenza *Calvados/Verlados*), ricomprendendo così anche il consumatore dello Stato membro in cui il prodotto ha determinato l'evocazione del nome protetto. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, la Corte Suprema di Spagna ha statuito che l'apposizione di elementi figurativi su prodotti caseari realizzati nella Mancia, in assenza dei requisiti richiesti per beneficiare della denominazione tutelata "*Queso manchego*", integrano un contegno evocativo della denominazione protetta ai sensi della norma applicabile nella fattispecie (art. 13, par. 1, lett. b, Reg. UE n. 1151/2012). La Sentenza dimostra quindi che, una volta registrata la denominazione, l'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 1151/2012 accorda una protezione molto ampia contro

al fine di valutare se, alla presenza del prodotto convenzionale, il consumatore è indotto a una tale associazione di idee. In altri termini, secondo la Corte, un'evocazione può essere accertata anche sulla base della sola «somiglianza concettuale» tra il segno contestato e la denominazione protetta, qualora tale somiglianza sia suscettibile di richiamare alla mente del pubblico i prodotti coperti da tale denominazione".

[989] P.to 28 delle Conclusioni dell'AG Giovanni Pitruzzella, presentate il 10 gennaio 2019: "*Inoltre, se si dovessero trarre elementi interpretativi conclusivi dalla sola terminologia impiegata in tale sentenza, se ne dovrebbe dedurre altresì l'intenzione della Corte di limitare la nozione di «evocazione» ai soli casi in cui il richiesto nesso associativo sia suscitato da termini contenuti nella designazione di vendita del prodotto convenzionale, ad esclusione di ogni altro elemento verbale (quali espressioni generiche, descrittive, laudative ecc.) figurante sull'etichetta o sull'imballaggio di tale prodotto. Ora, una tale interpretazione è, a mio avviso, esclusa dallo stesso testo dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, in cui si dà esplicito rilievo ad espressioni (quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione»), che generalmente non fanno parte della denominazione di vendita del prodotto ma la accompagnano*".

qualsiasi evocazione, anche nel caso in cui il richiamo alla denominazione protetta fosse labile e indiretto, in quanto scaturente da meri segni figurativi apposti sul *packaging* del prodotto.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 510/2006 debba essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'art. 2, par. 1, lett. a) di tale Regolamento, può costituire un'evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima.

L'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. (CE) n. 510/2006 non prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un'area geografica corrispondente alla Dop e i cui prodotti, senza essere protetti da tale Dop, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest'ultima. Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento in esame, il fatto che un produttore di prodotti simili o comparabili a quelli protetti da una denominazione d'origine sia stabilito in un'area geografica collegata a tale denominazione, non può escluderlo dall'ambito di applicazione dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 510/2006.

Sebbene spetti al giudice nazionale valutare se l'utilizzo, da parte di un produttore, di segni figurativi che evocano l'area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d'origine, per prodotti identici o simili a quelli protetti da tale designazione, costituisca un'evocazione di una denominazione registrata ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b), di tale Regolamento, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua decisione. Il giudice nazionale deve sostanzialmente fondarsi sulla presunta reazione del consumatore, essendo essenziale che il consumatore affermi un collegamento tra gli elementi controversi, nel caso di specie segni figurativi che evocano l'area geografica il cui nome fa parte di una denominazione di origine, e la denominazione registrata[990].

Si veda, poi, la sentenza c.d. "*Champanillo*"[991], di poco successiva. Interrogata, nel quadro di un ricorso promosso dinanzi ai giudici spagnoli dall'organismo di tutela dei produttori di Champagne, sulla compatibilità con il Reg. (UE) n. 1308/2013[992] dell'utilizzazione del segno "*Champanillo*" per designare e promuovere un catena di bar spagnoli – accompagnandolo, nella relativa pubblicità, con un supporto

[990] V. RUBINO, *The "indirect" or "conceptual" evocation of a protected designation of origin and its practical and juridical effect after ECJ case Queso Manchego*, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2019.
[991] Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. Cfr., ex plurimis*, O. VRINS – *No champagne for "Champanillo": the protection of PDOs and PGIs against evocation for services*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2021; B. CALABRESE, *L'evocazione delle indicazioni geografiche in materia di servizi e prodotti non comparabili*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2023; C. LE GOFFIC, *Droit des marques et autres signes distinctifs Audiencia provincial de Barcelone, 18 mars 2022 déc. n° 512/2022 signe Champanillo*, 2023; A. DETRY, *GI Protection against Evocation in the EU-Assessment of the CJEU's Interpretation and Comparison with Reputed European Trademark Protection*, in *ecta.org*, 2022.
[992] Reg. (UE) n. 1308/2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei produttori agricoli*, *cit*.

grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante – la Corte di giustizia ha osservato che tale Regolamento protegge le Dop da condotte relative sia a prodotti che a servizi.

Nello specifico, il *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (CIVC)[993], organismo incaricato di proteggere gli interessi dei produttori di vino Champagne, aveva adito i giudici spagnoli (in particolare il c.d. *Juzgado mercantil de Barcelona* – Tribunale di commercio di Barcellona, Spagna) al fine di ottenere una pronuncia tramite cui venisse inibito l'uso in commercio del termine "*Champanillo*" (che in lingua spagnola significa "*piccolo champagne*"), ivi compresi i *social network* (Instagram e Facebook), alla convenuta, oltre a chiedere il ritiro dal mercato e da Internet di ogni insegna, marchio, documento pubblicitario o commerciale sui quali figurasse detto segno, nonché la cancellazione del nome a dominio "*champanillo.es*".

Lo *Juzgado mercantil de Barcelona* ha respinto tutte le domande del CIVC, ritenendo che l'uso del segno *Champanillo* non integrasse un'evocazione in violazione della Dop "*Champagne*" in quanto diretto a designare non una bevanda alcolica ma dei locali di ristorazione, nei quali nemmeno si commercializzava Champagne (pertanto il procedimento atteneva a prodotti diversi da quelli protetti dalla Dop, e rivolti a un pubblico diverso).

Nei motivi di tale sentenza, lo *Juzgado mercantil de Barcelona* ha rinviato all'orientamento espresso dal *Tribunal Supremo* (*i.e.* la Suprema Corte spagnola) in una sentenza del 2016[994], all'interno della quale si era statuito che l'uso del termine "*Champin*" per commercializzare una bevanda gassata senza alcol a base di frutta, destinata al consumo nel corso di feste per bambini, non violasse la Dop "*Champagne*", data la differenza tra i prodotti interessati e il pubblico cui erano destinati e malgrado la differenza fonetica tra i due segni[995]. Il CIVC ha impugnato la sentenza dello *Juzgado mercantil de Barcelona* dinanzi all'*Audencia provincial de Barcelona* (Corte provinciale di Barcellona, giudice del rinvio).

Il giudice del rinvio rileva che sia l'art. 13 del Reg. (CE) n. 510/2006[996], sia l'art. 103 del Reg. (UE) n. 1308/2013 tutelano le Dop nei confronti di prodotti, con la sola eccezione dell'art. 103, par. 2, lett. b)[997], che menziona altresì i servizi. La Corte adita ha dei dubbi circa la portata e la corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione sulla protezione delle Dop in una situazione in cui il segno in conflitto con una tale denominazione è utilizzato nel commercio per designare non dei prodotti ma, appunto, dei servizi.

---

[993] Il *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (CIVC) è un'organizzazione francese che tutela e promuove il vino Champagne. Fondato nel 1941 e con base nell'omonima regione francese, il CIVC regola la produzione, garantisce standard di qualità e combatte l'uso improprio della denominazione Champagne a livello globale. Riguardo al CIVC, *v.* L. LIUZZO, *Difesa e svilimento del nome Champagne*, nota a Trib. Parigi, Camera III, sez. I, 5 marzo 1984, in *Rivista di diritto industriale*, 1985, II, 2, pp. 260-265.

[994] Sentenza della Suprema Corte spagnola (I Sez.) n. 107/206 del 1° marzo 2016.

[995] Per un commento della pronuncia *v.* C. PINA, *"Champím" vs "Champagne", little brother wins the battle*, in *Kluwer Trademark Blog*, 15 aprile 2016.

[996] Reg. (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, *cit.*

[997] *Repetita iuvant*: "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro*: […] *qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili* […]".

È in tale contesto che l'*Audience Provincial de Barcelona* ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: *a*) se la portata della protezione di una denominazione di origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti; *b*) se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti comunitari richieda che si esegua principalmente un'analisi della denominazione utilizzata, per determinarne l'effetto sul consumatore medio, o se, al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione, occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengono, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione di origine; *c*) se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o meno elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante; *d*) se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale.

Osserva nelle sue conclusioni l'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella[998], come aveva già avuto modo di rilevare nel caso "*Queso manchego*" *cit*., che la tutela per evocazione costituisce una forma di protezione *sui generis*, non vincolata al criterio dell'ingannevolezza, che presuppone l'idoneità del segno confliggente con la denominazione registrata a indurre il pubblico in errore circa la provenienza geografica o le qualità del prodotto, e non riconducibile a una tutela di stampo meramente confusorio[999]. Il suo obiettivo principale è da ricercare nella protezione del patrimonio qualitativo e della reputazione delle denominazioni registrate contro atti gli atti parassitari[1000].

In primo luogo, la Corte dichiara che il Reg. (UE) n. 1308/2013 protegge le Dop vitivinicole[1001] da condotte relative sia a "*prodotti*" che a "*servizi*". Detto Regolamento, infatti, è diretto essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un'indicazione geografica registrata presentino,

---

998 Conclusioni presentate il 29 aprile 2021.

999 P.to 17 delle Conclusioni in esame.

1000 *Ibidem*. Sotto tale profilo, la tutela per evocazione rievoca quella accordata ai marchi che godono di rinomanza. Sulla possibilità di evocazione ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 510/2006, anche per prodotti non comparabili, *v*. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 18 settembre 2015, in causa T-387/13, *Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI – Hautrive* (caso "*Colombiano coffee house*"), *cit*., p.ti 55 e 56.

1001 Tale Regolamento, in attesa della riunificazione a opera del nuovo Reg. (UE) *sub specie* tutela della Dop e Igp agroalimentari e vitivinicole (*cfr*. Cap. 3.2.3), non è applicabile, secondo certa giurisprudenza municipale, anche alle Dop e Igp agroalimentari. *V*., in merito, Cass. ord. 20 marzo 2023, n. 7937 (relativa al caso "*Pecorino sardo/cacio romano*"), ove la Suprema Corte ritiene che i principi presenti nella sentenza Champanillo non siano applicabili al caso di specie, in quanto la pronuncia *de qua* è stata adottata, appunto, in base al Reg. (UE) n. 1308/2013 sui vini di qualità, mentre non sarebbe invece applicabile ai prodotti alimentari, assoggettati a una normativa diversa (*rebus sic stantibus*, il Reg. UE n. 1151/2012). Come si evince dall'ordinanza citata, il Reg. 1308/2013, a differenza delle norme sui regimi di qualità applicabili agli alimenti, non contiene la limitazione della tutela apprestata dalla Dop in situazioni riguardanti "*il prodotto dello stesso tipo*" (*cfr*. p.to 19 ord. Cass.). Così R. SAIJA, *La tutela delle denominazioni composte e le peculiarità in tema di evocazione. Nuovi percorsi della giurisprudenza di merito*, *cit*., che a sua volta riprende S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, IV, 2022, pp. 6 e *ss*.

in virtù della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari. Essi offrono pertanto una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere come contropartita migliori redditi e impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della notorietà discendente dalla qualità di tali prodotti[1002].

Il Regolamento predispone dunque una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni. Date tali circostanze, la Corte considera che un'interpretazione dell'art. 103, par. 2, lett. b)[1003] di detto Regolamento che non consenta di proteggere una Dop quando il segno controverso designa un servizio, non solo non sarebbe coerente con l'ampia portata riconosciuta alla protezione delle indicazioni geografiche registrate, ma non consentirebbe di conseguire pienamente tale obiettivo di protezione, dal momento che la notorietà di un prodotto Dop può essere indebitamente sfruttata anche quando la pratica prevista da tale disposizione riguarda un servizio[1004].

In secondo luogo, la Corte rileva che il Regolamento non contiene indicazioni riguardo al fatto che la protezione contro qualsiasi evocazione sarebbe limitata alle sole ipotesi in cui i prodotti designati dalla Dop e i prodotti o i servizi per i quali è utilizzato il segno controverso siano comparabili o simili, né nel senso di un'estensione di tale protezione ai casi in cui il segno si riferisca a prodotti o servizi non simili a quelli che beneficiano della Dop[1005].

Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di "*evocazione*" si estende all'ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una Igp o di una Dop, di modo che il

---

1002 *Cfr.* considerando n. 97 del Reg. (UE) n. 1308/2013: "*Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati*".

1003 *I.e.*: "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*".

1004 P.to 51 della sentenza in esame. *Cfr.* anche il p.to 47, secondo cui: "*Una siffatta interpretazione derivante dalla formulazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 è confermata dal contesto nel quale si inserisce tale disposizione. Infatti, da un lato, dal considerando 97 del regolamento n. 1308/2013 emerge che l'intenzione del legislatore dell'Unione è stata quella di istituire, tramite lo stesso regolamento, una protezione delle DOP nei confronti di qualsiasi uso che ne sia fatto mediante prodotti e servizi che non rientrano nell'ambito di tale regolamento. Dall'altro lato, il considerando 32 del regolamento n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le cui disposizioni pertinenti, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, sono analoghe a quelle del regolamento n. 1308/2013, enuncia altresì che la tutela delle DOP da usurpazioni, imitazioni ed evocazioni delle denominazioni registrate deve essere estesa ai servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo*".

1005 P.to 54 della pronuncia in esame.

consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione o denominazione[1006].

Inoltre, può sussistere evocazione di una Igp o di una Dop qualora, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, vi sia un'affinità fonetica e visiva tra l'Igp o la Dop e il segno contestato. Tuttavia, né la parziale incorporazione di una Dop in un segno che contraddistingue prodotti o servizi non protetti da tale denominazione, né l'identificazione di una similarità fonetica e visiva del segno con detta denominazione costituiscono condizioni che devono essere obbligatoriamente soddisfatte per accertare l'esistenza di un'evocazione di tale medesima. Secondo la Corte, per accertare l'esistenza di un'evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un "*nesso*" – sufficientemente diretto e univoco[1007] – tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l'Igp. La Corte, infatti, nel delineare progressivamente i criteri di valutazione dell'esistenza di un'evocazione, ha posto l'accento sul processo di associazione mentale tra segno controverso e prodotto che beneficia della Dop o dell'Igp[1008].

In tale contesto, la somiglianza tra i prodotti in causa, sia dal punto di vista merceologico che della loro concreta apparenza, è stata considerata alla stregua di un elemento di valutazione dell'idoneità delle similarità fonetiche, visive e concettuali riscontrate tra i segni in conflitto a indurre la necessaria associazione mentale, piuttosto che come una precondizione ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una evocazione[1009]. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco. L'evocazione può quindi essere accertata solo mediante una valutazione globale del giudice nazionale che comprenda l'insieme degli elementi rilevanti della causa[1010].

Di conseguenza, la nozione di "*evocazione*", ai sensi del Regolamento citato, non esige che il prodotto protetto dalla Dop e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili[1011]. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi e, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la Dop e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima Dop e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione[1012].

1006 P.to 55 della sentenza. Su tale aspetto, si rimanda, *amplius*, a V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, *cit.*; V. PAGANIZZA, *L'estensione della tutela delle DOP e IGP e il concetto di "evocazione"*, in *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Atti del Convegno di Alessandria del 21-22 maggio.

1007 P.ti 65-66 della sentenza.

1008 *Cfr.*, *ex plurimis*, sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, in causa C-44/17, *cit.* p.to 44; sentenza del 21 gennaio 2016, *Viiniverla*, C-75/15, p.to 21.

1009 *V.* sentenza "*Vininiverla*", *cit.*, p.ti 33, 35.

1010 *V.*, in tal senso, sentenze del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, in causa C-44/17, *cit.*, p.to 51, e del 17 dicembre 2020, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, in causa C-490/19, p.to 26, *v. infra*, in questo Capitolo.

1011 P.to 66 della sentenza in esame.

1012 *V.* sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, in causa C-44/17, p.ti 46, 49 e 50.

È indubbio che la Dop "*Champagne*" e il segno controverso "*Champanillo"* presentino un certo grado di somiglianza sia dal punto di vista fonetico e visuale, in particolare se la comparazione è effettuata tenendo conto della traduzione in spagnolo della prima, "*Champàn*". Come precisato dalla Corte nella sentenza "*Scotch Whisky Association*"[1013] il livello di somiglianza richiesto tra i segni in conflitto, affinché sia riscontrabile un tale impiego, deve essere particolarmente elevato e prossimo all'identità. Al p.to 29 di tale sentenza, la Corte ha infatti chiarito che rientra nell'ambito di applicazione di detta disposizione un uso dell'indicazione geografica protetta "*in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile*"[1014]. Spetta dunque al giudice nazionale valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia "*indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Nell'ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un'incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione*"[1015].

In conclusione del presente paragrafo, si analizza adesso il c.d. "*caso Morbier*"[1016] deciso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 17 dicembre 2020, con cui si è chiusa una controversia che vedeva contrapposti il Consorzio di tutela dell'omonimo formaggio e una società di diritto francese.

Il Morbier è un formaggio francese prodotto con latte crudo vaccino, a pasta pressata, non cotta, di forma cilindrica piatta, caratterizzato da una striatura di carbone vegetale nella parte centrale[1017], che viene considerata la vera e propria "*firma*" di detto prodotto. Il Morbier, che porta il nome dell'omonimo paese nel Jura francese, gode di una denominazione d'origine controllata (Doc) a partire da un decreto del 22 dicembre 2000. Tale decreto ha previsto, all'art. 8, un periodo transitorio nel quale le imprese produttrici di formaggi recanti la denominazione "*Morbier*", che fossero situate al di fuori della zona geografica di riferimento, avrebbero potuto continuare ad utilizzare tale denominazione; ciò, almeno sino alla scadenza di un termine di cinque anni dalla pubblicazione della registrazione della denominazione d'origine "*Morbier*", a titolo di Dop, da parte della Commissione europea[1018]. La Dop "*Morbier*" è stata

---

1013 Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz* (caso "*Scotch Whisky*"), *cit.*

1014 *Cfr.* anche p.to 38 della Sentenza "*Champanillo*".

1015 *Cfr.* dispositivo della sentenza in esame.

1016 Per un commento della pronuncia, *cfr.* C. GERNONE, *Il caso "Morbier" e la protezione contro l'evocazione di Dop e Igp nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto agrario*, 2021, I, 2, pp. 37-55; mi sia consentito di rinviare anche a A. BARDI, *La tutela delle DOP e IGP contro il maquillage parassitario dei prodotti generici alla luce del caso 'Morbier'*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2021, II, pp. 1-22.

1017 Descrizione presente nel disciplinare della Dop "*Morbier*", quale modificato dal Reg. di esecuzione (UE) n. 1128/2013 del 7 novembre 2013.

1018 Conformemente all'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2081/92, allora vigente. Oggi, invece, è l'art. 15 del Reg. (UE) n. 1151/2012 a prevedere questa possibilità: "*la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati* […]".

iscritta nell'apposito registro in virtù del Reg. (CE) n. 1241/2002 della Commissione, datato 10 luglio 2002, che è stato adottato conformemente al Reg. (CE) n. 2081/92.

La tutela della Dop "*Morbier*" è stata affidata, in data 18 luglio 2007, al Consorzio di tutela denominato "*Syndacat Interprofessionel de defense du fromage Morbier*" (nel prosieguo "*il Consorzio*") dall'"*Institut national de l'origine et de la qualité*" (Istituto nazionale dell'origine e della qualità – INAO), organo della Pubblica Amministrazione francese competente ad individuare gli enti associativi preposti alla tutela delle Dop e Igp.

Concentrandoci adesso più dettagliatamente sul procedimento principale in disamina, questo presenta come parti processuali l'appena citato Consorzio e la SFL.

La SFL, avente sede nel Dipartimento francese di Puy-de-Dôme, è una società che produce e commercializza formaggi; sin dal 1979, la società immetteva sul mercato un proprio formaggio con la denominazione "*Morbier*". Visto che gli stabilimenti della SFL non erano situati nell'area geografica di riferimento della Dop "*Morbier*", la società era stata autorizzata, conformemente all'art. 8 del decreto del 22 dicembre 2000 anzidetto, a far uso della denominazione "*Morbier*" senza la menzione "*DOC*" sino all'11 luglio 2007, data in cui la società ha sostituito tale denominazione con quella, non protetta, di "*Montboissié du Haut Livradois*", registrandola in un secondo momento presso l'*Institut national de la propriété industrielle* (Istituto nazionale di protezione della proprietà industriale - INPI) francese. La SFL, non potendo ottenere in patria la protezione nazionale per il marchio "*Morbier*", aveva registrato negli Stati Uniti, in data 5 ottobre 2001, il marchio "*Morbier du Haut Livradois*"[1019].

Il Consorzio, in seguito allo spirare del termine dilatorio, concesso al fine di protrarre l'utilizzazione della denominazione "*Morbier*", contestava alla SFL il fatto di arrecare pregiudizio alla denominazione protetta; in particolare, l'impresa veniva accusata dal Consorzio di commettere atti di concorrenza sleale e parassitaria (ai sensi dell'art. 10-*bis* della Convenzione di Parigi), dal momento che seguitava a produrre e commercializzare un formaggio che – anche se denominato "*Montboissié*" – riprendeva l'aspetto visivo del prodotto oggetto della Dop "*Morbier*", al fine di creare, secondo il

[1019] Marchio figurativo US "*Morbier du haut livradois*", n. 76321251, registrato il 28 gennaio 2003, per prodotti in classe 29 (in particolare "*formaggi*"). Il marchio *de quo* risulta cancellato dal registro dell'Ufficio marchi e brevetti statunitense in data 30 agosto 2013. Risulta, invece, attualmente registrato il marchio denominativo di certificazione US "*Morbier*", n. 86601206, registrato in data 14 giugno 2016 dal *Syndicat Interprofessionnel du Morbier*. La *ratio* della registrazione del marchio sta nella territorialità dei diritti di proprietà intellettuale, dato che la normativa UE di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 si applica solamente all'interno dei confini nazionali degli Stati Membri. In Paesi come gli USA o la Cina, invero, come diremo appresso, vige il principio del "*First to file*", o "*FitFir*" ("*First in time, first in right*"), in virtù del quale il primo soggetto a registrare un marchio sarà il solo a poterne usufruire o a poterlo eventualmente concedere in licenza. Come conseguenza della registrazione da parte della SFL del marchio "*Morbier*" negli Usa, la società francese sarebbe stata la sola a poter esportare nel Paese un formaggio con la denominazione in questione. All'interno dei confini UE, invece, visto che la denominazione "*Morbier*" è stata registrata come Dop, troverebbe applicazione il già citato art. 14 del Reg. (UE) n. 1151/2012, il quale vieta la possibilità di depositare un marchio che sia identico al nome di una Dop o Igp già registrata, oppure che integri le condotte di cui all'art. 13 del Regolamento. *Cfr.* B. CALABRESE, *Le indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema*, in *Rivista di diritto industriale*., 2018, VI, 1, pp. 475-511; S. MAGELLI, *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, in *Diritto industriale*, 2017, II, pp. 203-208; F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Rivista di diritto agrario*, 2015, I, pp. 434-469.

Consorzio, confusione con quest'ultimo, e di sfruttare la notorietà dell'immagine ad esso associata senza doversi conformare al disciplinare.

Risultato vano ogni tentativo di ricomporre la crisi in sede stragiudiziale, il Consorzio ha citato in giudizio la SFL, il 22 agosto 2013, dinanzi al *Tribunal de grande instance de Paris* (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia), affinché fosse condannata a "*cessare qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione della Dop Morbier, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione di tale DOP, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto con qualunque mezzo che possa creare un'impressione errata sull'origine del prodotto, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, e in particolare qualsiasi uso di una striscia nera che separi due parti del formaggio, e a risarcire il danno subito*" (ergo, veniva contestata *in toto* alla SFL la violazione dell'art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012).

All'esito del processo di primo grado, con sentenza del 14 aprile 2016, il *Tribunal de grande instance de Paris* ha respinto integralmente le domande attoree. Il Consorzio, così, è stato costretto ad appellare la sentenza.

La sentenza di secondo grado, datata 16 giugno 2017, ha visto nuovamente trionfare le ragioni della società convenuta. In questa pronuncia la *Cour d'Appel de Paris* (Corte d'Appello di Parigi) ha ritenuto che non potesse essere considerata un illecito "*la commercializzazione di un formaggio che presentava una o più caratteristiche contenute nel disciplinare del Morbier e che si avvicinava quindi a quest'ultimo*".

Invero, il giudice di seconde cure ha stabilito che la normativa europea in ambito Dop e Igp, di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012, non fosse "*diretta a tutelare l'aspetto di un prodotto o le sue caratteristiche descritte nel suo disciplinare, ma la sua denominazione*", e di conseguenza non sarebbe stato rinvenibile alcun illecito civilistico nel replicare le tecniche di lavorazione di prodotti protetti da segni di qualità agroalimentare; i giudici di secondo grado, poi, si spingevano oltre, ritenendo che "*in mancanza di un diritto esclusivo* (marchio, brevetto o segreto industriale) *l'imitazione dell'aspetto di un prodotto rientrava nella sfera della libertà di commercio e d'industria*".

Date queste premesse, la Corte d'Appello di Parigi concludeva che le caratteristiche uniche (*in primis*, la striscia mediana di colore nero) del formaggio Morbier, tutelato dal Consorzio, facevano parte di una tradizione storica, alla quale la SFL aveva attinto ancor prima del riconoscimento della Dop "*Morbier*", e non sarebbero quindi dovute a "*investimenti*" operati dall'associazione di produttori.

La sostanziale identità visuale dei due prodotti, infine, sarebbe da escludere per il diverso ingrediente utilizzato nella preparazione: la società SFL, infatti, per conformarsi alle regole del mercato statunitense, ha sostituito il carbone vegetale (essendo esso un surrogato della cenere, di cui alla lavorazione originale) con polifenoli d'uva; tale circostanza sarebbe stata utile, sempre secondo la Corte adita, ad escludere in radice ogni possibile assimilazione tra i due prodotti.

Il Consorzio quindi, nuovamente sconfitto in secondo grado, ha presentato ricorso alla *Cour de Cassation* (Corte di Cassazione) francese. Il ricorrente si doleva dell'interpretazione dell'art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012 effettuata dalle Corti di primo e secondo grado, dal momento che queste ultime avevano statuito che solamente l'utilizzazione della denominazione "*Morbier*" sarebbe stata da considerare decettiva, mentre non lo sarebbe stata la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano il prodotto (oggetto di una denominazione registrata); inoltre, circostanza ancor più rilevante, la Corte avrebbe omesso di interrogarsi se la condotta tenuta dalla SFL fosse o meno in grado di indurre in errore il consumatore sull'origine del prodotto.

Nei motivi del ricorso, infatti, il Consorzio precisava che la normativa europea su Dop e Igp vieterebbe sì, ovviamente, l'utilizzo della denominazione protetta da parte di produttori non iscritti al Consorzio di tutela, ma si estenderebbe a ricomprendere anche l'impiego di alcuni *know-how* produttivi (anche se essi non siano già protetti da brevetto o da segreto commerciale), nonché la preparazione e commercializzazione di prodotti che condividono l'aspetto esteriore con il bene che si fregia di una denominazione protetta, a condizione però che tali condotte siano idonee a trarre in inganno il consumatore medio. La normativa europea perciò, secondo il Consorzio, "*non vieterebbe ad altri produttori di fabbricare e di commercializzare prodotti simili, purché tale commercializzazione non sia accompagnata da alcuna prassi idonea a ingenerare confusione, in particolare mediante l'usurpazione o l'evocazione della denominazione protetta*"[1020].

La SFL viceversa, all'interno del proprio controricorso, ribadiva le motivazioni presenti nelle precedenti pronunce nazionali di merito, e concludeva che per "*prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti*", così come sancito all'art. 13, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 1151/2012, dovesse intendersi solamente la condotta che riguardasse l'"*origine*" del prodotto; per la società, l'unica prassi confusoria esistente, e come tale vietata dal Regolamento citato, sarebbe quella che induce il consumatore a ritenere di trovarsi in presenza di un prodotto che beneficia di una determinata Dop o Igp. La SFL, perciò, considera che tale "*prassi*" non possa mai ricondursi alla semplice estetica del prodotto, al di fuori, tra l'altro, da ogni dicitura sul nome del prodotto stesso, o sulla confezione, che rimandino alla denominazione protetta.

Data la complessità ermeneutica globale del caso, la Corte di Cassazione francese ha deciso di sospendere il procedimento, e di rivolgere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale[1021]: "*Se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 debba essere interpretato nel*

[1020] *Cfr.* p.to 13 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, presentate in data 17 settembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, di cui al presente commento.
[1021] Come già accennato in precedenza il rinvio pregiudiziale, previsto dagli artt. 19, par. 3, lett. b) del TUE e 267 del TFUE, rappresenta la procedura che consente a una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta. A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull'applicazione del diritto europeo. Esso, certamente, rappresenta lo strumento più idoneo a favorire la cooperazione attiva tra giurisdizioni nazionali e Corte e, altresì, a garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo in tutta

senso che vieta solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debba essere interpretato nel senso che esso vieta la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d'origine, in particolare la riproduzione della forma o dell'aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata".

La Corte di Lussemburgo, nell'analizzare la problematica di diritto dell'Unione sottesa al caso di specie segue fedelmente la ricostruzione operata nelle proprie Conclusioni dall'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, a parere del quale la questione pregiudiziale andrebbe scissa in due tronconi[1022]: in primo luogo, deve essere accertato se l'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 vada interpretato nel senso che esso vieta solamente l'uso della denominazione registrata da parte di un soggetto che non faccia parte del Consorzio o dell'associazione di produttori di riferimento; in secondo luogo, e solo se si dovesse rispondere in maniera negativa alla prima questione, occorrerebbe statuire se sia vietata, in mancanza di utilizzazione della denominazione protetta, anche la sola riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizza il prodotto tutelato dalla denominazione registrata, qualora quest'ultima possa indurre in errore il consumatore (medio) sulla vera origine del prodotto che riproduce tale forma o tale aspetto. Riguardo alla prima questione, è necessario e sufficiente analizzare (nuovamente) il contenuto dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 *cit.*

La formulazione dell'articolo fa espresso riferimento alla tutela europea delle denominazioni registrate contro una congerie di comportamenti: in primo luogo, l'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata (lett. a), in secondo luogo, l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione (lett. b), in terzo luogo, l'indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio *et. al.* (lett. c) e, in quarto luogo, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (lett. d).

Già da una prima lettura della norma, è manifesto che l'art. 13, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012 vieti l'impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per i prodotti che non sono oggetto di registrazione, in una forma che sia identica o fortemente simile dal punto di vista fonetico e/o visivo[1023], mentre l'art. 13, par. 1, lett. da b) a d), come abbiamo visto, vieta altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate devono essere protette: segnatamente, nelle condotte di cui alle lett. b), c) e d) non è previsto che un produttore utilizzi direttamente o indirettamente la denominazione protetta

l'UE. *Cfr.* D. VECCHIO, *Breve vademecum per il rinvio pregiudiziale davanti alla CGUE*, in *Questione Giustizia*, 2017; A. ADINOLFI, *I fondamenti del diritto dell'UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2019, III, pp. 441-464.

1022 *Cfr.* p.to 13 delle Conclusioni *cit.*

1023 *Cfr.* Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz* (caso "Scotch Whisky"), p.ti 29, 31 e 39. Per un commento di questa sentenza, *v.* A. PISTILLI, *Il "country sounding": l'interpretazione della Corte di Giustizia fra protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche ed ingannevolezza della pratica commerciale*, in *Il Diritto industriale*, 2018, V, pp. 435-441.

stessa[1024], ma importa che la suggerisca in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente "*nesso di prossimità*" con detta denominazione[1025].

La Corte di Lussemburgo poi, chiarita tale questione, si concentra sul concetto di "*evocazione*", da intendere come la pratica commerciale scorretta capace di suscitare nel consumatore l'idea di pertinenzialità delle caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata alla merce cui è apposto il segno evocativo. Riguardo alla prova della sussistenza di un contegno evocativo la Corte, nel caso "*Morbier*", stabilisce che "*il criterio determinante sia quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP*"[1026]; tale circostanza deve essere verificata dal giudice nazionale, secondo il proprio prudente apprezzamento, avendo tenuto conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una Dop nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale Dop, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta Dop[1027].

Inoltre, nella citata sentenza sul "*Queso manchego*"[1028] (posteriore, però, alla formulazione della questione pregiudiziale *de qua*), la Corte aveva già avuto modo di dichiarare che l'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1151/2012 deve essere interpretato nel senso che "*l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi*"[1029]. Al p.to 18 della sentenza "*Morbier*", concordemente, la Corte precisa che la norma contenuta nella lett. b) di tale disposizione può essere intesa come riferita "*non solo ai termini con cui una denominazione registrata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di tale denominazione*". L'analisi dei pensieri e delle menti dei consumatori, quindi, risulta essere la chiave di volta per ritenere sussistente o meno una pratica evocativa, e su tale terreno dovrà pertanto svolgersi l'indagine del giudice nazionale; ne consegue che il giudice non potrà mai escludere aprioristicamente che i segni figurativi non costituiscano un'evocazione di una denominazione registrata[1030].

1024 *Cfr.* p.to 24 della sentenza "*Morbier*".
1025 *Cfr.* sentenza "*Scotch Whisky*", p.to 33.
1026 Questo passo della sentenza "*Morbier*" replica integralmente il p.to 25 della sentenza "*Parmesan*", *i.e.* Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *cit.* Per un approfondimento, *v.* N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «parmesan»*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 579-584; S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, II, pp. 323-328.
1027 Si veda per analogia, *ex plurimis*, sentenza "*Scotch Whisky*", p.to 51.
1028 Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud* (caso "*Queso Manchego*").
1029 *Cfr.* sentenza "*Queso Manchego*", *cit.*, p.to 32.
1030 *Cfr.* sentenza "*Queso Manchego*", *cit.*, p.to 22. La rilevanza dei segni figurativi sul *packaging* si può cogliere in molteplici altre pronunce della Corte di Giustizia; *ex plurimis*, nella sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle Comunità europee* (caso "*Feta II*"). La controversia aveva ad oggetto la presunta volgarizzazione del termine "*Feta*", relativo al celebre formaggio greco a pasta semidura. I giudici di Lussemburgo, al p.to 87 della sentenza in parola, statuiscono: "*i dati sottoposti alla Corte dimostrano inoltre che negli Stati membri diversi dalla Grecia la feta è regolarmente commercializzata con etichette che alludono alle tradizioni culturali e alla civiltà greche. È legittimo dedurne che i consumatori in tali Stati membri percepiscano la feta come un formaggio associato alla Repubblica ellenica, anche qualora, in realtà, sia stato prodotto in un altro Stato membro*". Tale circostanza è stata utile a far propendere

Dal canto suo, l'art. 13, par. 1, lett. c) procede a estendere, rispetto alle lettere precedenti, la tutela dei segni di qualità fino a ricomprendere "*qualsiasi altra indicazione*", cioè qualsiasi altro metodo utilizzato da un produttore per operare un agganciamento parassitario al segno di qualità agroalimentare; in particolare, la Corte ritiene che rientrino nella categoria di "*qualsiasi altra indicazione*" tutte le "*informazioni che possono apparire in qualsivoglia forma sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto considerato, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto, in particolare sotto forma di un testo, di un'immagine o di un contenitore idoneo a fornire informazioni in merito alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto*"[1031].

Per concludere sulla prima pregiudiziale, si può infine affermare che l'art. 13, par. 1, lett. d), del Reg. (UE) n. 1151/2012 contenga una clausola "*catch-all*", o *de residuo*, che è finalizzata a completare l'architettura del sistema di tutela europeo delle denominazioni registrate. Questo aspetto risulta d'immediata evidenza al solo scorgere la formulazione della norma, che contiene la perifrasi "*qualsiasi altra prassi*", la quale si riferisce a qualsivoglia condotta (con i limiti che vedremo) che non possa essere sussunta all'interno delle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo articolo.

Alla luce di tutto quanto sopra esplicitato, quindi, la prima questione pregiudiziale non può che risolversi nel ritenere che l'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 vada interpretato nel senso che "*esso non vieta solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata*"[1032], ma si estende a ricomprendere tutta una congerie di condotte, la cui *condicio sine qua non*, al fine di integrare il disposto dell'art. 13, risiede nella circostanza di indurre in errore il consumatore.

Avendo risposto negativamente alla prima parte della questione, la *Cour de Cassation* chiede alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi, in subordine, su di un secondo aspetto, sicuramente di maggior spessore tecnico-giuridico: il giudice del rinvio chiede se l'art. 13, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 1151/2012 debba essere interpretato nel senso che esso vieta la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Benché verta sull'intero art. 13, par. 1, Reg. *cit.*, la questione pregiudiziale, come si deduce dalla sua formulazione e come risulta dalla motivazione della decisione di rinvio, riguarda più precisamente le disposizioni di cui alle lett. b) e d) di detto art. 13[1033]. Infatti, uno dei quesiti scritti per i quali era stata richiesta una risposta orale, rivolti dalla Corte agli interessati in occasione dell'udienza pubblica, verteva

---

la Corte per un *overruling* rispetto alla precedenza sentenza "*Feta I*" del 1999, nella quale, invece, era stata pronunciata l'avvenuta volgarizzazione della denominazione *de qua*. Sulle sentenze "*Feta I*" e "*Feta II*", *v.* S. MASINI, *Territorio di origine, nomen e mercato: il caso Feta ancora alla ribalta*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, III, pt. 2, pp. 168; C. BENATTI, *Il revirement della Corte di Giustizia sul caso "Feta"*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006, II, pt. 2, pp. 110-129.

1031 *V.*, per analogia, sentenza "*Scotch Whisky*", *cit.*, p.ti 65 e 66.

1032 Citazione estratta dal disposto della sentenza "*Morbier*".

1033 Come d'altronde riporta l'Avvocato Generale nelle sue Conclusioni, quasi tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte hanno esaminato la questione pregiudiziale sia sotto il profilo dell'art. 13, par. 1, lett. d) del Reg. n. 1151/2012, sia sotto il profilo della lett. b), che vieta, in particolare, qualsiasi "*evocazione*" di una denominazione d'origine protetta. *Cfr.*, a proposito, il p.to 19 delle Conclusioni *cit.*

sulla differenza applicativa tra le disposizioni di cui alle lettere b) e d) dell'art. 13, par. 1. La fattispecie in parola, pertanto, deve essere analizzata sia dal punto di vista dell'eventuale contegno evocativo, sia sotto il punto di vista di "*qualsiasi altra pratica*" (o prassi).

In linea di massima, non può configurarsi una "*evocazione*" di una denominazione registrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, par. 1, lett. b), per il solo fatto che sia stata effettuata, da parte di un prodotto generico, la riproduzione della forma o dell'aspetto del prodotto oggetto di una denominazione registrata[1034]; tuttavia, anche alla luce della pregressa giurisprudenza UE[1035], come detto, è possibile rilevare la presenza di un contegno evocativo anche in virtù di una mera "*somiglianza concettuale*" tra due prodotti; in taluni casi eccezionali, perciò, un'evocazione può prodursi nel momento in cui il consumatore si trovi ad osservare, in presenza di alcuni requisiti[1036], anche la mera forma o l'aspetto di un prodotto convenzionale che riproduca in tutto o in parte quella di un prodotto analogo, oggetto di una denominazione protetta[1037].

Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la denominazione protetta contenga un riferimento esplicito alla forma tradizionale e inconfondibile del prodotto che essa designa[1038]. Infatti, in tal caso, la forma o l'aspetto del prodotto potrebbe ingenerare, nella mente del pubblico, un'associazione "*diretta e univoca*"[1039] con tale denominazione, così come la Corte ha avuto modo di osservare nella sentenza "*Queso manchego*", in riferimento ad elementi figurativi, apposti sull'etichetta di un prodotto convenzionale, che richiamavano la zona geografica (la Mancha) alla quale era appunto intimamente

---

1034 *V*. p.to 39 delle Conclusioni.

1035 *Cfr.* sentenza "*Scotch Whisky*", *cit.*, in particolare p.ti 33 e 46, nonché il p.to 35 della sentenza "*Viiniverla*", *cit.*

1036 L'Avvocato Generale, ai p.ti 42-43-44-45 delle proprie Conclusioni, compie un'interessante dissertazione al fine di individuare i criteri mediante i quali poter riconoscere un contegno evocativo nel caso di replica di una caratteristica estetica di un prodotto di qualità da parte di un prodotto generico. In primo luogo, l'elemento riprodotto dovrebbe "*figurare nel disciplinare della denominazione registrata in quanto caratteristica distintiva del prodotto oggetto di tale denominazione*". Tale requisito, da un lato, permette di garantire che detto elemento faccia effettivamente parte della tradizione produttiva locale protetta dalla denominazione registrata e, dall'altro, è finalizzato ad un obiettivo di certezza del diritto. In secondo luogo, l'elemento riprodotto "*non deve essere intrinsecamente collegato ad un procedimento di fabbricazione che, in quanto tale, deve restare a libera disposizione di qualsiasi produttore*". Infine, la sussistenza dell'evocazione deve risultare da una valutazione operata caso per caso, che tenga conto, oltre che dell'elemento controverso – nella fattispecie, l'elemento della forma o dell'aspetto del prodotto che fruisce di una denominazione protetta oggetto di riproduzione – "*di ogni altro elemento ritenuto rilevante, vuoi a causa del suo potenziale evocatore, vuoi, al contrario, perché conduce ad escludere o a ridurre la possibilità che il consumatore possa associare in maniera diretta e univoca il prodotto convenzionale al prodotto che fruisce della denominazione protetta*". Costituirebbe, inoltre, un onere per l'attore dimostrare l'esistenza di un intento parassitario (anche mediante il ricorso a presunzioni). A proposito, *v.* M.S. SPOLIDORO *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, in *Rivista di diritto industriale*, 2018, I, pt. 1, pp. 5-34.

1037 *V*. p.to 40 delle Conclusioni *cit.*

1038 La Commissione ha fatto riferimento, nelle proprie considerazioni, alla controversia avente ad oggetto la Dop "*Queso tetilla*". Con sentenza del 31 ottobre 2013, n. 419, la Corte d'Appello commerciale di Alicante aveva ritenuto che tale Dop proteggesse una denominazione tradizionale che i consumatori associavano alla forma conica del prodotto in questione, e ha considerato la commercializzazione non autorizzata di formaggi di forma identica come una violazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1151/2012. La pronuncia sulla Dop "*Queso tetilla*", checché di un giudice nazionale, costituirebbe, dunque, un prezioso precedente al fine di discernere se vi sia stata una violazione o meno dell'art. 13 Reg. *cit.* nel caso "*Morbier*".

1039 L'esistenza di una siffatta associazione dev'essere valutata in termini, nel contempo, di immediatezza (il processo cognitivo associativo non deve richiedere una rielaborazione complessa dell'informazione) e di intensità (l'associazione deve imporsi in maniera sufficientemente forte) della risposta del consumatore all'esposizione al prodotto convenzionale. *Cfr.*, a proposito, Conclusioni dell'Avvocato Generale G. Pitruzzella, presentate il 10 gennaio 2019, in causa C-614/17.

legata la Dop "*Queso manchego*"[1040]. All'interno della sentenza "*Morbier*", i giudici europei terminano, con un riferimento alla sentenza "*Queso manchego*", l'analisi ermeneutica sul contegno evocativo, procedendo poi alla disamina delle condotte astrattamente riconducibili alla lett. d) dell'art. 13 *cit.*

Per comprendere le motivazioni sottostanti a tale *modus operandi*, è necessario, come diremo successivamente, fare diretto riferimento alle Conclusioni dell'Avvocato Generale. Volendo adesso porre l'ottica sulla condotta prevista dall'art. 13 lett. d) del Reg. (UE) n. 1151/2012, giova altresì ribadire che tale norma precisa sì i contegni vietati ("*qualsiasi altra prassi*"), ma si riferisce in via estensiva a tutti i comportamenti, diversi da quelli preclusi dall'art. 13, par. 1, lett. da a) a c), che possano avere come esito quello di indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un determinato prodotto (oggetto della normativa di qualità agroalimentare)[1041].

Secondo la corte d'Appello di Parigi - una "*prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti*", così come sancito all'art. 13, par. 1, lett. d), dovrebbe necessariamente riguardare l'"*origine*" del bene; dovrebbe quindi trattarsi di una prassi che induca il consumatore a ritenere di trovarsi in presenza di un prodotto che beneficia della Dop di cui trattasi. Essa considera che tale "*prassi*" non possa derivare dal semplice aspetto del prodotto in quanto tale, al di fuori da ogni indicazione sulla sua confezione che faccia riferimento alla provenienza protetta.

Secondo il Consorzio, invece, la riproduzione dell'aspetto caratteristico del prodotto sarebbe preclusa, sul fondamento dell'art. 13, par. 1, lett. b), unicamente qualora l'aspetto controverso possa richiamare, come in questo caso, direttamente alla mente del consumatore i prodotti che fruiscono della denominazione protetta. Per quanto riguarda la striscia nera presente sul formaggio *Morbier*, il Consorzio sottolinea che si tratterebbe del segno di riconoscimento, della "*firma*" di detto formaggio, che gli conferirebbe l'identità, a patto che ricorrano le altre condizioni di colore e di struttura previste dal disciplinare.

La Corte, per dirimere la questione, compie un ragionamento di natura teleologica, attingendo dalla propria giurisprudenza[1042]. I giudici europei ritengono che sia necessario statuire che, *sine dubio*, come

---

1040 *V.* sentenza "*Queso Manchego*", p.to 40. In base alle premesse di cui in narrativa, l'Avvocato Generale, al p.to 46 delle sue Conclusioni, ricorda che la forma, l'aspetto o la confezione del prodotto convenzionale, in presenza di taluni requisiti, possono essere presi in considerazione (in quanto elementi del contesto) ai fini della valutazione globale sull'esistenza di un'evocazione ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e, in particolare, al fine di dimostrare l'esistenza di un intento parassitario, come la Corte ha del resto riconosciuto in alcune sue precedenti sentenze (*v.* anche sentenza "*Cambozola*", *cit.* e sentenza "*Parmesan*", *cit.*).

1041 L'art. 13, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 1151/2012 risponde agli obiettivi enunciati ai considerando n. 18 e 29 e all'art. 4 del medesimo regolamento, dai quali risulta che il regime di protezione delle Dop e delle Igp mira, in particolare, a fornire ai consumatori informazioni chiare sull'origine e sulle proprietà dei prodotti, in modo da consentire loro di compiere scelte di acquisto più consapevoli, nonché di individuare *ex ante* prassi decettive nelle quali potrebbero incorrere.

1042 *V.*, *ex plurimis*, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14 settembre 2017, in causa C-56/16, *EUIPO c. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto* (sentenza "*Porto*"), p.to 82; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG* (sentenza "*Champagner sorbet*"), p.to 38; sentenza "*Scotch Whisky*", *cit.*, p.ti 38 e 69. *V.*, per il caso "*Champagner sorbet*", A. GRECO, *Il caso dei sorbetti contenenti Champagne*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, III, pp. 521-526. Per il caso "*Porto*", similmente, *v.* V. RUBINO, *"Port Charlotte" atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell'Unione europea sul carattere della OCM Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia*, in *Il Diritto dell'economia*, 2017, III, pp. 808-816.

asserito dalla SFL, la tutela prevista dall'art. 13 abbia ad oggetto la denominazione registrata *tout court*, e non il prodotto cui essa è collegata; da ciò ne deriva, del resto, che questa protezione non ha il fine di proibire l'utilizzo di tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di una denominazione registrata, per il solo motivo che esse figurino in tale disciplinare, in modo da realizzare un altro prodotto che non è oggetto della registrazione[1043].

La *ratio* della normativa di protezione delle denominazioni protette, invece, va ricercata nella garanzia, diretta ai consumatori, che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata debbano presentare, in virtù della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari[1044] e che, pertanto, essi offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza.

Se tale obiettivo viene perseguito efficacemente, ne trarranno beneficio anche gli operatori agricoli che hanno compiuto effettivi sforzi qualitativi per ottenere in contropartita migliori redditi[1045]. Le Dop sono dunque tutelate solamente se e in quanto designino un prodotto che presenta determinate qualità o determinate caratteristiche. Di conseguenza, la Dop e il prodotto da essa protetto sono intimamente interconnessi[1046].

Ebbene, se poi si riflette sulla disposizione residuale dell'art. 13, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) 1151/2012, *i.e.* "*qualsiasi altra prassi*", non v'è chi non veda che non si possa escludere aprioristicamente che la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata non possano rientrare nell'ambito di applicazione di dette disposizioni, dal momento che il nodo gordiano della normativa europea riguarda la tutela delle aspettative del consumatore, anche (e addirittura), secondo la Corte, nell'ipotesi in cui una denominazione controversa non figuri sul prodotto di cui trattasi o sul

---

1043 *Cfr.* Sentenza "*Morbier*", p.to 36.

1044 A proposito, rileva l'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, al p.to 27 delle sue Conclusioni, che una Dop è, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 1151/2012, "*una denominazione che identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani*". Di conseguenza, le caratteristiche uniche, promananti da una zona geografica determinata, devono necessariamente sussistere in un prodotto al fine di poter ottenere la registrazione della corrispondente denominazione; inoltre, le caratteristiche peculiari, come diremo a breve, non sono solamente un requisito dei prodotti di qualità, ma costituiscono la ragione principale per la creazione di un sistema normativo di tutela di dimensione europea. *Cfr.* A. SPADARO, *La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, 2019, II, pp. 221-253.

1045 I produttori potranno inoltre impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti, utilizzando le "*armi*" specificatamente previste nel Reg. (UE) n. 1151/2012. Del resto, il sistema di tutela delle IG è improntato su di una logica binaria, basata su di una prospettiva di *ius includendi*, per quanto attiene ai produttori dell'area geografica che soddisfano tutti i requisiti previsti nel disciplinare, nonché, specularmente, di *ius excludendi*, concernente l'esclusività del diritto all'uso del segno da parte dei medesimi, con necessaria esclusione di coloro che producano al di fuori della zona geografica individuata dal disciplinare o che non si attengano allo stesso. *Cfr.* S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, in *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 4, 2019.

1046 *Cfr.* sentenza "*Morbier*", p.to 37.

suo imballaggio; ciò che conta, dunque, è che il consumatore sia indotto in errore sulla vera origine del prodotto[1047].

Da ciò ne discende che, in riferimento alla fattispecie oggetto del procedimento principale, il Giudice nazionale dovrà valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento formatosi in seguito all'istruttoria, se, riguardo a un elemento dell'aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata, tale fattore costituisca "*una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva di tale prodotto affinché la sua riproduzione possa, unitamente a tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, indurre il consumatore a credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia un prodotto oggetto di tale denominazione registrata*"[1048].

Attenzione, però, perché la caratteristica riprodotta, quantunque identica al prodotto a denominazione registrata, non basta da sola a far scattare una violazione dell'art. 13, giacché potrebbe anche verificarsi la situazione per la quale il prodotto convenzionale diverga, complessivamente, dal prodotto designato da detta denominazione[1049]. Pertanto, sarà necessario tener conto delle modalità di presentazione alla collettività del prodotto in questione, al fine di valutare, da un lato, se il consumatore sia concretamente in presenza della caratteristica controversa al momento della decisione di acquisto, e, dall'altro, se altri elementi possano aumentare il rischio di errore da parte del consumatore[1050].

Il Consorzio di tutela, per questa ragione, nelle future controversie dovrà fornire, come vedremo a breve, ogni prova disponibile per dimostrare al giudice che un prodotto generico induce in errore il consumatore, anche se il nome del prodotto non richiama una denominazione protetta, ma presenta semplicemente una caratteristica estetica identica rispetto al prodotto di qualità.

Riferendosi al procedimento in disamina, dunque, la *Cour de Cassation* dovrà valutare se la striscia nera mediana presente sul prodotto commercializzato dalla SFL sia idonea (come in realtà appare) a indurre in errore il consumatore medio sulla vera origine del prodotto, quantunque la stessa striscia sia ottenuta con un ingrediente diverso rispetto a quello previsto dal disciplinare della Dop *Morbier* (polifenoli d'uva in sostituzione del carbone vegetale).

Tanto premesso, e in conclusione, per la Corte di Lussemburgo, relativamente alla seconda parte della questione pregiudiziale, si deve ritenere che l'art. 13, par. 1, lett. d), del Reg. (UE) n. 1151/2012 debba essere interpretato nel senso che esso vieta "*la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il*

[1047] Riguardo all'aspetto soggettivo, il consumatore che deve essere preso come *benchmark* dal Giudice nazionale deve essere, per giurisprudenza alluvionale e costante (*v.* sentenze "*Viiniverla*" e "*Scotch Whisky*", *cit.*), il c.d. "*consumatore medio*", normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (*cfr.* p.ti 55, 57, 58 e 59 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso "*Morbier*"). Il giudice, ulteriormente, dovrà considerare un secondo e non meno rilevante fattore, che si concreta nel "*tener conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, ivi comprese le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, nonché del contesto fattuale*" (al riguardo la Corte si riferisce, citandolo, al p.to 25 della sentenza del 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*).

[1048] *Cfr.* sentenza "*Morbier*", *cit.*, p.to 40.

[1049] *V.*, a proposito, il p.to 56 delle Conclusioni sul caso "*Morbier*".

[1050] *Cfr.* il p.to 57 delle Conclusioni sul caso "*Morbier*". In argomento, *v.* anche S. BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, IV, pt. 1, pp. 615-644.

prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto[1051]*, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie*". Con ciò, la Corte ha chiuso il cerchio, rispondendo a entrambi gli interrogativi contenuti all'interno della singola questione pregiudiziale, e ha concluso stabilendo che spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento.

Esaurita pertanto, ancorché sommariamente, l'esegesi delle tutele approntate *intra moenia* dal Legislatore euro-unitario e nazionale, passiamo ora ad analizzare il *punctum dolens* dell'intero impianto normativo a tutela delle denominazioni registrate, *i.e.* il mercato internazionale, anche al fine di comprendere le lacune e le manchevolezze ivi rilevabili rispetto alla corrispondente disciplina euro-unitaria.

[1051] Come già precedentemente riportato relativamente al settore alimentare, emerge da una giurisprudenza ormai consolidata, relativa alla protezione del consumatore, che, in generale, in questo ambito si deve tener conto dell'aspettativa presunta di un "*consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*". *Cfr.* ulteriormente, tra le tante, sentenza "*Mars*" del 6 luglio 1995, in causa C-470/93, p.to 24; sentenza "*Gut Springenheide e Tusky*" del 16 luglio 1998, in causa C-210/96, p.to 31; sentenza "*Estée Lauder*" del 13 gennaio 2000, in causa C-220/98, p.to 30; sentenza "*Teekanne*" del 4 giugno 2015, in causa C-195/14, p.to 36; *et al.*

CAPITOLO IV

La tutela delle IG: normativa internazionale

4.1 Le tappe della tutela internazionale

4.1.1 *Gli accordi internazionali pre-TRIPs*

4.1.2 *L'accordo TRIPs*

4.1.3 *Gli accordi esterni*

4.1.4 *La giurisprudenza internazionale*

4.2 I modelli di tutela extra-UE

4.2.1 *Il modello canadese*

4.2.2 *Il modello statunitense*

4.2.3 *Il modello cinese*

4.2.4 *Il modello indiano*

4.1 Le tappe della tutela internazionale

4.1.1 *Gli accordi internazionali pre-TRIPs*

La Convenzione di Unione di Parigi rappresenta la prima fonte normativa di matrice internazionale in cui sia possibile reperire un riferimento alle indicazioni geografiche. Come visto *supra*, infatti, sin dall'art. 1 la Convenzione inserisce le indicazioni geografiche[1052] tra i segni che formano oggetto di "*protezione*" della proprietà industriale (co. 2)[1053], e chiarisce che "*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*" (co. 3).

La Convenzione è stata stipulata il 20 marzo 1883[1054] ed è stata oggetto di alcune revisioni nel corso del XX secolo[1055]. È amministrata dal *Bureau international* della WIPO, subentrato al BIRPI[1056]. La Convenzione rappresenta *sine dubio* un rilevante punto di riferimento per la protezione internazionale della proprietà industriale, in particolare per i principi del "*trattamento nazionale*"[1057], la priorità dei diritti di proprietà industriale[1058] e i requisiti minimi di protezione[1059], oltre a costituire tuttora uno dei *grounds* per

[1052] Definite "*indicazioni di provenienza*" o "*denominazioni d'origine*". Le denominazioni di origine furono aggiunte in occasione della revisione dell'Aia del 1925.

[1053] La migliore dottrina ritiene che sia stato "*nel corso degli anni* […] *a partire dal 1880 che abbiamo assistito allo sviluppo del principio di protezione di ciò che ora viene convenzionalmente definito come indicazioni geografiche*". *Cfr.* D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, in *Cambridge University Press*, 2012. Si osservi che prima della Convenzione del 1883, pochi paesi proteggevano le indicazioni di origine all'interno della propria normativa municipale, e i rimedi per reprimere le false indicazioni di origine erano da ritenersi inadeguati. *Cfr.* S.P. LADAS, *The International Protection of Industrial Property*, in *Harvard University Press*, 1930, pp. 658-659. La dottrina ritiene che "*la tutela delle indicazioni geografiche a livello internazionale si scontra con un diverso contesto storico, giuridico ed economico che ha portato alla creazione di queste legislazioni, diversità che emerge anche nelle posizioni assunte da alcuni Paesi nei negoziati relativi alla tutela delle indicazioni geografiche*". *Cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 4, 2022, p. 41. Sul punto vedasi anche G.B. DINWOODIE, *The International intellectual property system: treaties, norms, National courts, and private ordering*, in D.J. GERVASIS (*a cura di*) *Intellectual property, trade and development: strategies to optimize economic development in a TRIPs-plus era*, 2007, p. 83.

[1054] Accordo che conta n. 179 stati firmatari.

[1055] Revisione a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979.

[1056] "*Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*", la struttura organizzativa che dal 1893 ha svolto le medesime funzioni amministrative.

[1057] Art. 2. della Convenzione. la Convenzione stabilisce che, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, ciascuno Stato contraente deve concedere la stessa protezione ai diritti nazionali degli altri Stati contraenti che concede ai propri diritti nazionali. Anche i diritti nazionali di Stati non contraenti hanno diritto al trattamento nazionale secondo la Convenzione, se i relativi titolari sono domiciliati o hanno un effettivo e reale stabilimento industriale o commerciale in uno Stato contraente. V.A. ROSSI, *La convenzione d'unione di parigi e il nuovo ordine economico internazionale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, III, 1979, pp. 1035-1056.

[1058] Ai sensi dell'art. 4(a)(1) della Convenzione, chiunque abbia depositato una domanda di brevetto d'invenzione, modello d'utilità, disegno o modello industriale, o marchio di fabbrica in uno dei paesi dell'Unione ha il diritto di priorità per effettuare il deposito in altri paesi. Questo deposito iniziale assicura il diritto alla priorità, con un termine di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, e di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

[1059] Ai fini della nostra analisi, le disposizioni rilevanti sono: art. 1 (definizione della proprietà industriale); art. 9 (sanzioni, inclusa la confisca in sede di importazione); art. 10 (divieto contro le indicazioni false); art. 10-*bis* (concorrenza sleale) e art. 10-*ter* (legittimazione ad agire e rimedi).

azionare, all'interno delle giurisdizioni degli stati firmatari, i propri diritti IP[1060]. In un momento precedente all'avvento dell'accordo TRIPS (*v.*, *infra*, Cap. 4.1.2), del resto, questa Convenzione rappresentava l'unica base normativa per la regolamentazione internazionale della proprietà intellettuale.

Nondimeno, i nobili intenti contenuti nella Convenzione hanno trovato un irto ostacolo proprio nella formulazione stessa dei propri precetti, dal momento che la Convenzione lascia(va) "*ampia libertà ai paesi dell'Unione di legiferare sulle questioni di proprietà industriale secondo i loro interessi o preferenze*"[1061]. Di talché, non può non rilevarsi una mancanza di reale portata precettiva delle disposizioni contenute nella Convenzione[1062]. A corollario di quanto appena enunciato, inoltre, deve sottolinearsi anche un'ulteriore carenza nell'impianto della Convenzione, *i.e.* un organismo deputato e risolvere le controversie che dovessero scaturire dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'atto normativo, oltre a chiarire eventuali dubbi che dovessero sorgere a livello ermeneutico sul testo stesso della Convenzione[1063].

In tema di protezione delle indicazioni geografiche offerta dalla Convenzione di Unione di Parigi devono analizzarsi, in particolare, gli artt. 9, 10, 10-*bis*.

L'art. 9 della Convenzione, *in primis*, illustra le azioni che possono essere intraprese nel caso in cui "*un prodotto porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale*", e cioè, in estrema sintesi, il sequestro pre e post-importazione[1064]. La Convenzione prevede che detta misura cautelare possa essere attivata dal pubblico ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun paese[1065].

L'accordo definisce "*parte interessata*" come "*ogni produttore, fabbricante o commerciante 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*" (sia essa persona fisica o giuridica)[1066]. La legittimazione ad agire è poi estesa –

1060 *Cfr.*, per quanto concerne il mercato italiano, sentenza del Tribunale di Mondovì del 25 ottobre 1995. *V.* V. JANDOLI, *Scotch Whiskey e concorrenza sleale*, in *Il Diritto Industriale*, III, 1996.

1061 G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1968, p. 15.

1062 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 47.

1063 La carenza di un organo centrale che assicuri l'uniforme interpretazione del trattato è uno dei *puncta dolentia* della Convenzione di Unione di Parigi. Guardando al caso, invece, dell'Unione europea, l'art. 19 TUE specifica che la CGUE, composta dalla Corte di Giustizia, dal Tribunale e dai Tribunali specializzati, è responsabile dell'interpretazione e dell'applicazione dei Trattati, assicurando così l'uniforme rispetto del diritto nell'ambito dell'Unione.

1064 In particolare, l'art. 9 prevede: "1. *Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sarà sequestrato all'importazione in quei paesi dell'Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale*; 2. *Il sequestro sarà eseguito o nel paese dove l'illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello dove sarà stato importato il prodotto*; 3. *Il sequestro avrà luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun paese*; 4. *Le autorità non saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito*; 5. *Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione, esso sarà sostituito col divieto d'importazione o col sequestro all'interno*; 6. *Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro all'interno, e in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge dì detto paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi*".

1065 Art. 9 par. 3 della Convenzione.

1066 Art. 10 par. 3 della Convenzione.

proprio perché l'interesse sotteso a una indicazione geografica è soggettivo[1067] – anche a "*sindacati e associazioni rappresentanti gli industriali, i produttori o i commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro paesi*".

Ai sensi dell'art. 10 CUP, le disposizioni dell'art. 9 saranno applicate "*in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante*". *Prima facie*, la norma sembrerebbe ricondurre l'illiceità della condotta alla mera falsità dell'indicazione presente nel prodotto, senza minimamente considerare la parallela contingenza che da tale indicazione possa derivare un inganno per il pubblico; in verità, l'opinione largamente prevalente[1068] subordina la possibilità di concedere la misura cautelare di cui all'art. 9 CUP alla necessaria sussistenza di un inganno per i consumatori. In tal caso, sarebbe opportuno chiedersi se il segno geografico presente sulla confezione del prodotto sia, *in primis*, effettivamente compreso dal consumatore medio[1069] come un'indicazione di origine geografica.

In secondo luogo, è necessario chiedersi se il prodotto oggetto di analisi abbia effettivamente origine nel luogo indicato[1070]. Con il primo *step*, si comprende se l'indicazione geografica sia percepita dal pubblico come tale, e non come denominazione generica del prodotto (come "*Chianti*" o "*Champagne*", che in alcuni stati identificano rispettivamente il vino rosso e il vino frizzante), oppure come una indicazione di fantasia (come "*Rolex*" o "*Kodak*", che non hanno alcun significato concreto)[1071]. Se quindi i consumatori sono in grado di comprendere il nesso prodotto-luogo geografico, allora è necessario che questo nesso sia veritiero e non tragga in inganno il consumatore, il quale ripone la propria fiducia nella veridicità e correttezza delle informazioni commerciali delle quali è spettatore.

L'art. 10 comunque, anche se di capitale rilevanza, non era di per sé sufficiente a garantire una protezione adeguata alle indicazioni di origine, dal momento che contemplava una formula aperta di difficile decifrazione ("*utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto*"), la quale, oltretutto, non schermava nemmeno i produttori nazionali dal rischio che i concorrenti esteri

---

[1067] G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide to the Application of the Paris Convention*, *cit*., p. 140 ("*La difficoltà in questi casi risiede nel fatto che un'indicazione geografica generalmente non è di proprietà privata, quindi, a differenza di quanto accade per i marchi, non esiste un proprietario o altra persona chiaramente competente a opporsi all'uso di false indicazioni geografiche*").

[1068] Posizione affermata in A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012. Nella stessa direzione si rivolge anche D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, *cit*., pp. 43-46.

[1069] La Convenzione non fa riferimento a questo requisito, pertanto non si comprende chi debba essere il destinatario di questa ricerca, se il pubblico generalizzato o se il consumatore medio. A tal proposito, *v.* WIPO Director General's Memorandum, '*Basic Proposals – Supplement to PR/DC/3*', del 30 Agosto 1979 (PR/DC/4), secondo cui "*L'effetto fuorviante deve esistere nei confronti del «pubblico», che in questo caso probabilmente significa il consumatore medio, una persona che prende in considerazione l'acquisto o acquista i beni in questione con una conoscenza media della geografia e prestando un'attenzione media alla possibile connessione di detti beni con un determinato paese*".

[1070] S. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights*, p. 1581, ripreso da D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit*.

[1071] R. KNAAK, *The Protection of Geographical Indications According to the TRIPS Agreement'*, in F.K. BEIER – G. SCHRICKER, (*a cura di*) *From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, XVIII, 1996, pp. 117-120.

utilizzassero una denominazione omonima, ancorché veritiera, sui propri prodotti[1072]: non vi era, infatti, nessun riferimento all'ingannevolezza, ma soltanto alla falsità (oggettiva)[1073].

Vi è poi da registrare un'ulteriore assenza di rilievo all'interno della lettera della disposizione, dal momento che la norma non contempla un requisito che, ad oggi, costituisce la *grundnorm* della protezione delle Dop e delle Igp, vale a dire il nesso prodotto-territorio: l'art. 10, infatti, non prevede come *condicio sine qua non*, al fine di attivare i meccanismi di tutela presenti nell'art. 9, la dimostrazione della rilevanza della provenienza del prodotto da un determinato territorio per le caratteristiche o qualità del prodotto stesso, o anche solamente per la reputazione a esso connessa[1074].

In soccorso delle IG, però, sembrano intervenire due ulteriori disposizioni della Convenzione, e, in particolare, gli artt. 7-*bis* e 10-*bis*, riguardanti rispettivamente la tutela del marchio collettivo e la disciplina relativa alla concorrenza sleale.

L'art. 10-*bis* attualmente[1075] recita:

1) "*I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della 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 discreditare 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*".

Per comprendere come il succitato articolo, concernente la disciplina della concorrenza sleale possa intersecare la tutela delle IG, dobbiamo compiere un passo indietro. In assenza di qualsiasi norma che esplicitamente vietasse l'apposizione di indicazioni di provenienza false o ingannevoli sui prodotti, dette condotte venivano sussunte al di sotto del più generale cappello della prevenzione alla concorrenza

[1072] L'uso che è "*ingannevole*" senza essere "*strettamente falso*" includerebbe, ad esempio, la menzione di "*Milano*" su camicie prodotte a Milano, in Michigan.

[1073] L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nel documento "*The Need for a New Treaty and its Possible Contents*", 1990, al par. 13, afferma che l'uso di un'indicazione geografica è fuorviante, anche se non letteralmente falso, nei casi in cui "*due aree in paesi diversi hanno lo stesso nome ma solo una di queste aree è internazionalmente conosciuta per prodotti particolari*".

[1074] E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 48.

[1075] L'articolo in commento è stato 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).

sleale[1076], anche all'interno di molteplici giurisdizioni europee[1077]. D'altronde, lo stesso destino era capitato precedentemente ai marchi, i quali, in un momento antecedente al conio di una normativa *ad hoc*[1078], venivano tutelati dalle norme previste per gli atti di concorrenza sleale. Non è un caso, infatti, che anche il successivo accordo TRIPs, all'art. 22 par. 2 lett. b)[1079], faccia esplicito riferimento alle disposizioni relative alla concorrenza sleale presenti nella Convenzione di Parigi, stabilendo che: "*gli stati membri dovranno fornire i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire* […] *qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi*".

Con riferimento, per quanto di interesse per il presente lavoro, al co. 2 dell'art. 10-*bis* CUP, preme rilevare che, data la sua formulazione generica, esso parrebbe potersi riferire anche al caso di una falsa rappresentazione[1080] dell'origine del prodotto. Tuttavia, dato che l'articolo 10-*bis* non impone che tutti i firmatari della convenzione debbano adottare norme contro la concorrenza sleale, nonostante alcuni tentativi poco convincenti di sostenere il contrario[1081], l'applicabilità della disposizione *de qua* alle indicazioni geografiche è stata rimessa sostanzialmente ai singoli Stati membri, e di conseguenza, essa non ha riscosso il successo sperato. Infatti, rimanendo 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[1082].

Leggendo il testo dell'articolo, sussiste una residua possibilità, consistente nella eventualità di tutelare le IG mediante l'art. 10-*bis* co. 3. Nondimeno, qui si può scorgere un ostacolo insormontabile a detta ricostruzione, avente natura storico-oggettiva. Durante la conferenza di Lisbona nel 1958, infatti, la delegazione austriaca propose di aggiungere al terzo comma in analisi anche il riferimento all'inganno relativo all'origine dei prodotti. Nondimeno, la delegazione statunitense fece opposizione a questa ulteriore integrazione durante la sessione plenaria della conferenza, cosicché il riferimento all'origine

---

1076 F.K. BEIER, *The Contribution of AIPPI to the Development of International Protection against Unfair Competition*, 1997, pp. 299, 309.
1077 *V.* M. DUFOURMANTELLE, *De la concurrence déloyale à l'aide de fausses indications sur la provenance des produits*, 1895; E. ULMER, *Unfair Competition Law in the European Economic Community*, 1973, pp. 188, 199-200; F. HENNING - G. SCHRICKER, *New Initiatives for the Harmonisation of Unfair Competition Law in Europe*, 2002, pp. 271, 273.
1078 *V.* E. ROGERS, *Industrial Property*, in *Michigan Law Review*, 1929, pp. 491, 497. Secondo l'Autore: "*La concorrenza sleale* […] *appare come il* genus […] *la contraffazione del marchio, il* passing off*, le false indicazioni di origine geografica, le false descrizioni commerciali come* species".
1079 Articolo che apre la Sez. III dell'Accordo, dedicata alle indicazioni geografiche.
1080 Dalla lettera della norma, secondo alcuni, sembrerebbero emergere dubbi sull'ammissibilità delle indicazioni geografiche di provenienza meramente ingannevole, all'interno della disciplina della concorrenza sleale (ex art. 10-*bis* 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, di cui si dirà appresso, verificatasi in occasione della Conferenza di revisione della CUP a Lisbona nel 1958, relativa alla proposta, avanzata dall'Austria, di aggiungere anche il termine "*origine*" all'elencazione di chiusura del co. 3 dell'art. 10-*bis*, 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, è facile presumere un'espressa volontà contraria all'estensione della normativa. In tal senso D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, *cit.*, p. 59.
1081 C. GIELEN, *WIPO and Unfair Competition*, 1997.
1082 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 49.

geografica fu eliminato, e il testo venne approvato con la formulazione suesposta[1083], tuttora in vigore. Ciò ha comportato, in ultima analisi, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 10-*bis*, par. 3, alle IG. Di conseguenza, l'art. 10-*bis* può rappresentare solo una risorsa addizionale, comunque rafforzativa, di una diversa, effettiva protezione internazionale delle IG[1084].

Vi è poi, come anticipato, un ulteriore strumento normativo che la Convenzione utilizza per tutelare le IG, anche se indirettamente: ai sensi dell'art. 7-*bis*, infatti, "*I paesi dell'Unione s'impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale*"[1085]. Come visto *supra* (Cap. 2.1.3), un marchio collettivo era rappresentativo di una collettività, e proprio tale caratteristica, per l'epoca, risultava di difficile applicazione pratica, perché i competenti uffici nazionali erano soliti riconoscere solamente segni che indicavano origini commerciali distintive o individuali. Con l'avvento della Convenzione, gli Stati firmatari sono stati obbligati a recepire questa disposizione all'interno dei propri apparati giuridici, con esito infausto. Come ricostruito dalla dottrina[1086], vi sono molteplici *rationes* che sottostanno a questo risultato: *in primis*, proprio le difficoltà ad adeguare i propri meccanismi interni di registrazione ha fatto sì che molteplici stati non fossero ancora in grado di fornire adeguata tutela ai marchi collettivi, anche molti anni dopo la firma della Convenzione[1087].

Sussistevano anche complicazioni di natura propriamente amministrativa, dal momento che per questa speciale categoria di marchi, in assenza di ulteriori specificazioni normative, era virtualmente possibile non superare l'esame di distintività, dal momento che il marchio collettivo non riconduceva, *tout court*, ad una precisa fonte imprenditoriale[1088], e, anche nel caso di avvenuta registrazione, l'associazione o l'ente titolare del marchio non avrebbe potuto agire in giudizio, rivendicando l'uso esclusivo del termine geografico registrato.

1083 "*Dovranno particolarmente essere vietati: 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*".

1084 Su questa posizione si colloca, ancora, D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, *cit.* Ma i limiti effettivi propri dello strumento della concorrenza sleale sono, in realtà, rilevati e condivisi dalla maggior parte degli autori, tra cui M. BLAKENEY, in *The protection of Geographical Indications-Law and Practice*, 2014, pp. 9-11, che ne evidenzia, soprattutto, la mancanza di un'efficacia *erga omnes*.

1085 Par. 1. Il testo integrale dell'art. 7-*bis* è il seguente: 1) "*I paesi dell'Unione s'impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'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 non sia contraria alla legge del paese d'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*".

1086 D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*

1087 Ad esempio, in occasione del Trattato dell'Aia del 1925, ancora tredici Paesi Membri non avevano adeguato la propria normativa nazionale per la registrazione dei marchi collettivi. *Cfr.* L. JATON, *Repression des Fausses Indications*, 2013.

1088 Il che è, indiscutibilmente, il *proprium* del marchio commerciale. *Cfr.*, *ex plurimis*, C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il Diritto industriale*, V, 2008, pp. 425-431; L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il Diritto industriale*, I, 2007, pp. 19-26; A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Diritto industriale*, I, 2007, pp. 7-11.

Un altro ostacolo era rinvenibile nel fatto che, per un marchio regolare, il richiedente era tenuto a indicare nella domanda le classi di beni cui il marchio sarebbe stato applicato. Per i marchi collettivi che indicavano semplicemente l'origine nazionale in una vasta gamma di beni, tale attività sarebbe stata assai complessa. Inoltre, cosa sarebbe valso come uso in commercio del marchio collettivo al fine di mantenere la registrazione valida? Come per qualsiasi innovazione, non vi era un consenso chiaro se l'uso da parte dei membri dell'associazione fosse sufficiente, invece della regola predefinita dell'uso da parte del titolare. Non esisteva, dunque, un insieme coerente di regole per delineare la regione di origine, e ciò ha inevitabilmente portato, nel secolo scorso, a una *deminutio capitis* del ruolo dei marchi collettivi, per lo meno per contraddistinguere l'origine geografica di un determinato prodotto (nella specie, alimentare). Nonostante permangano tuttora molteplici interrogativi sulla possibilità di utilizzare con successo detta specie di marchio quale indicatore della provenienza di un prodotto (ancorchè ciò, come visto in precedenza, sia permesso dall'art. 11, co. 4 Cpi), la riemersione del dibattito concernente l'art. 7-*bis* CUP conferma come la "*reputazione collettiva*" di delimitate realtà territoriali, sia, ancora una volta, al centro dell'interesse globale e sottolinea la lungimiranza della Convenzione di Parigi[1089].

La Convenzione di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza[1090] false e ingannevoli nasce, icasticamente, dalle "*ceneri*" della Convenzione di Parigi; *rectius*, dal malcontento generato dalla formulazione e dall'impiego delle disposizioni di cui all'art. 10 CUP, "*quasi ancor prima che l'inchiostro si fosse asciugato*", come osservato causticamente da certa dottrina[1091].

L'*arrangement* venne firmato il 14 aprile 1891, e, anche se la sua rilevanza è da considerarsi secondaria – dato l'esiguo numero di stati firmatari[1092] – è comunque un accordo di cui val la pena discettare, giacché costituisce un ennesimo passo in avanti verso la tutela delle IG a livello internazionale.

Nella parte incipitaria dell'accordo, l'art 1 co. 1[1093] appare ribadire il medesimo impianto presente nell'art. 10 della Convenzione, dilatando tuttavia la norma al fine di ricomprendervi le "*indicazioni false e ingannevoli* […] *direttamente o indirettamente indicate come Paese o luogo d'origine*" del prodotto. Com'è *ictu oculi* evidente, l'esclusione dell'ulteriore requisito della "*indicazione falsa*" presente all'art. 10 CUP ha

---

1089 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 52.

1090 Questo il titolo originale dell'accordo, anche se per dottrina e giurisprudenza consolidata lo stesso si riferisce anche alle denominazioni d'origine. *Cfr.* T.A.R. Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2006, n. 157.

1091 D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 65.

1092 Molti paesi industrializzati, come il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America, il Giappone *et al.* non presero parte all'accordo, diminuendone così – drasticamente – la rilevanza internazionale. *Cfr.* T. KLEIN, *Madrid Trademark Agreement vs. Madrid Protocol*, in *HeinOnline*, 2001.

1093 L'art. 1 prevede, in particolare: "1) *Qualsiasi prodotto recante una falsa o fallace 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 fallace indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o fallace indicazione*. 3) *Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione, questo sarà sostituito dal divieto d'importazione*. 4) *Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro nell'interno, dette misure, nell'attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini*. 5) *In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali*".

rappresentato certamente un cospicuo sviluppo, anche se limitato, dal momento che sia il paese importatore che il paese esportatore dovevano essere firmatari dell'accordo: il testo dell'accordo, infatti, prevede le sanzioni del sequestro (ex art. 1 co. 1) – già presente nella Convenzione – e il divieto dell'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)[1094].

L'art. 3-*bis*, poi, rafforza l'impegno dei paesi sottoscrittori alla lotta contro le indicazioni mendaci: "*I paesi ai quali si applica il presente Accordo s'impegnano altresì a vietare l'uso, per quanto riguarda la vendita, l'esposizione o l'offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale*".

Tuttavia, il compromesso di cui è figlio l'accordo di Madrid si coglie agevolmente consultando l'art. 4: "*I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, per il loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo, non rientrando, però, nell'eccezione stabilita da questo articolo le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli*". Da ciò discende che, se un Tribunale nazionale dovesse stabilire che una determinata denominazione sia divenuta generica (come ad esempio "*Acqua di Colonia*" per i profumi), un qualsiasi produttore potrebbe utilizzarla sul proprio prodotto anche se lo stesso non proviene da quella circoscritta zona geografica, in perfetta ottemperanza con l'accordo in commento, dal momento che l'indicazione *de qua* non sarebbe ingannevole ai sensi dell'art. 1.

Tuttavia, ciò non vale per i prodotti vitivinicoli, i quali risultano esclusi *expressis verbis* dal campo di applicazione della norma. Secondo alcuni commentatori[1095], è proprio con l'accordo di Madrid, e in particolare tramite il suo art. 4, che il concetto di *terroir* fa il suo ingresso trionfale all'interno della legislazione internazionale pattizia. È infatti fondamentale cogliere il sottotesto di questo articolo, dal momento che, suo tramite, principia quella lenta rivoluzione copernicana concernente la protezione delle IG: non vi sarà più infatti, d'ora in avanti, una semplice tutela incentrata solamente sull'affidamento del pubblico, quanto, semmai, una protezione ben conscia delle particolari caratteristiche organolettiche o reputazionali che la provenienza da un determinato luogo conferisce ad un prodotto agroalimentare, che è, pertanto, da considerarsi di "*qualità*".

In seno alle negoziazioni dell'accordo vi furono già dei delegati che cercarono di estendere l'esclusione contemplata all'art. 4 a tutti i prodotti agricoli, sulla scorta del fatto che tale categoria di prodotti deve necessariamente le proprie caratteristiche al luogo di provenienza[1096]; tuttavia, tale posizione

1094 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 53.
1095 D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 69.
1096 Nel contesto delle negoziazioni dell'accordo di Madrid, un giurista portoghese arrivò a sostenere che tutti i prodotti agricoli dovessero essere esclusi poiché non sarebbero mai potuti divenire descrittivi di una classe di prodotti. A tal proposito, fece l'esempio dell'acqua di Colonia, la quale poteva essere prodotta in un luogo differente rispetto a quello di origine, e di

"*radicale*" fu criticata, e dalle discussioni che ne seguirono scaturì il compromesso di cui all'art. 4, nel quale l'eccezione al principio ivi contenuto si applica solamente ai prodotti vitivinicoli e non a tutti i prodotti agricoli[1097]. Ancorché limitata, l'innovazione contenuta nell'art. 4 dell'Accordo di Madrid fu certamente *disruptive* per l'epoca, e, secondo alcuni commentatori[1098], ciò rappresentò la ragione preminente per la quale molti stati rifiutarono di far parte dell'accordo internazionale in esame.

Nonostante questo limitato successo, l'Accordo di Madrid è comunque da annoverare tra le pietre miliari di quel percorso che porterà all'affermazione del *terroir* come *raison d'être* della protezione delle indicazioni geografiche, che si affermerà con veemenza solo con l'accordo di Lisbona del 1958 (*v.*, *infra*, in questo Cap.), relegando a un'importanza secondaria la mera "*verità letterale*"[1099] dell'indicazione di provenienza.

Ci volle più di mezzo secolo prima che gli Stati addivenissero a nuovi accordi concernenti la protezione delle eccellenze agricole e gastronomiche, dato anche il contesto internazionale tutt'altro che pacifico della prima metà del Novecento.

La "*Convenzione internazionale sull'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi*", sottoscritta da sette stati contraenti[1100], fu firmata a Stresa il 1° giugno 1951 ed entrò in vigore il 1° settembre 1953. La Convenzione rappresenta un importante passo verso la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dei formaggi a livello internazionale. Questo accordo, infatti, è stato il primo a riconoscere, espressamente, l'importanza di preservare l'identità e la reputazione dei formaggi tradizionali legati a specifiche regioni geografiche.

Nella prefazione dell'accordo, a tal riguardo, gli stati firmatari convengono di: "*definire le designazioni d'origine e le denominazioni aggiungendo a queste l'indicazione delle caratteristiche dei formaggi cui sono riferite, per proteggerne le caratteristiche originarie e l'uso e per informazione degli acquirenti*". Onde raggiungere lo scopo delineato in prefazione, i paesi contraenti convengono di impegnarsi a impedire determinate condotte all'interno dei propri territori, contemplate nell'art. 1 della Convenzione in commento. In particolare: "*s'impegnano* […] *a vietare e a reprimere sul loro territorio, nelle lingue del paese o in una lingua straniera, l'uso di designazioni d'origine, denominazioni o indicazioni contrarie a siffatte norme* (art. 1 par. 2).

---

conseguenza essere soggetta al pericolo di volgarizzazione. Dall'altra parte, invece, il vino di Bordeaux non poteva mai essere scisso dal proprio *terroir* di riferimento, essendo ad esso profondamente legato. *Cfr.* Atti di Madrid, p.to 82.

1097 Fu la necessità di un compromesso a ridurre la categoria di tutti i prodotti agricoli aventi un legame unico con il luogo di origine a quella dei soli vini. Era quindi solo questione di tempo prima che riapparissero proposte (poi rivelatesi infruttuose) per estendere la categoria in questione a tutti i prodotti che possedevano questo legame. Nel processo, furono impiegati sforzi per articolare criteri al fine di identificare i membri della categoria di cui il vino è l'archetipo. Durante le negoziazioni di Washington nel 1911, la Francia propose un'aggiunta all'art. 4, immunizzando dalla volgarizzazione tutti i prodotti le cui qualità naturali erano legate a condizioni geograficamente specifiche di suolo e clima. D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, pp. 70 e *ss.*

1098 M. BLAKENEY, *The protection of Geographical Indications-Law and Practice*, 2014, pp. 12-13.

1099 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 54.

1100 Si tratta di Austria, Danimarca, Francia, Italia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

L'impegno delineato al secondo comma "*concerne qualsiasi indicazione inveritiera circa l'origine, la specie, la natura o le qualità specifiche dei formaggi, apposta sugli stessi oppure su prodotti con i quali possono essere confusi, messi in circolazione, importati, depositati, offerti in vendita o venduti, sia per il commercio interno sia per l'esportazione; esso si riferisce parimenti alle indicazioni usate sugli imballaggi, le fatture, le lettere di vettura e i documenti commerciali, come pure nella pubblicità, su i marchi, i nomi, le iscrizioni e le illustrazioni*" (art. 1 par. 3).

Risulta poi interessante, all'art. 2[1101] della Convenzione, l'esegesi convenzionale del termine formaggio, il quale, in quanto denominazione merceologica legale[1102], deve corrispondere a una precisa definizione normativa, la quale viene posta in comune a tutti gli stati membri, con l'obbligo, peraltro, di adeguare le proprie normative interne entro due anni dalla ratifica della Convenzione (art. 2 par. 2).

Tornando più propriamente alla tutela della denominazione dei prodotti d'interesse, la Convenzione conia una duplice terminologia, cui corrisponde un diverso livello di tutela: ai sensi degli artt. 3 e 4, infatti, i prodotti (*i.e.* i formaggi) potranno essere contrassegnati, alternativamente, o da una designazione d'origine o da una denominazione tipica; bipartizione, questa, che nell'impostazione si pone come antesignana delle Dop e delle Igp europee[1103]. I prodotti designati dall'uno a dall'altro segno sono inclusi negli allegati A ("*Denominazioni di origine*") e B dell'accordo ("*Designazioni tipiche*").

Le designazioni d'origine, tra le quali risultano tre formaggi italiani ("*Gorgonzola*", "*Pecorino Romano*" e "*Reggiano*", oltre al "*Roquefort*" francese), si riferiscono, ai sensi dell'art. 3, a quei prodotti "*tradizionalmente fabbricati o raffinati in determinate regioni conformemente agli usi leali e costanti del luogo*". Sempre ai sensi dell'art. 3, dato il particolare legame di questi prodotti con il proprio territorio, a essi è riservata la massima protezione prevista dalla Convenzione: dette denominazioni "*sono esclusivamente riservate a detti formaggi tanto se sole quanto se accompagnate da un aggettivo qualificativo o da una espressione che ne corregga il significato, come «tipo», «uso», «genere» o altro*", e, pertanto, tutelate anche da qualsiasi forma di c.d. "*parassitismo non confusorio*"[1104].

Viceversa, alle denominazioni tipiche[1105] è riservata una tutela a spettro più ristretto, dal momento che le suddette denominazioni, presenti nell'allegato B (tra le quali sono incluse Asiago, Caciocavallo, Fiore Sardo, Fontina, Provolone), possono essere impiegate anche dai Paesi membri dell'accordo –

[1101] La parola "*formaggio*" è riservata ai prodotti fermentati o no, ottenuti mediante sgocciolamento della cagliata di latte, di panna, di latte parzialmente o interamente scremato, o della loro mescolanza, come pure ai prodotti ottenuti per concentrazione parziale di siero di latte o di latticello di burro, esclusa in ogni caso qualsiasi aggiunta di sostanza grassa non proveniente dal latte.

[1102] Ex art. 17 del Reg. (UE) n. 1169/2011, "*la denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione uusuale, è fornita una denominazione descrittiva*". Ne consegue che, se si deve etichettare un prodotto, la cui denominazione è definita per legge, è necessario utilizzare la suddetta denominazione (e.g. "*cioccolato fondente*", "*olio extravergine di oliva*", *"pasta di semola di grano duro*"). *Cfr.*, in argomento, D. ROMANO, *La sicurezza alimentare del consumatore e il suo diritto all'informazione*, 2017.

[1103] Che troveranno la loro prima affermazione nel 1992 (con il più volte citato Reg. CEE n. 2081/1992), quasi quarant'anni dopo l'accordo di Stresa.

[1104] Interessante notare come questa disposizione sarà poi ricompresa all'interno dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012. *Cfr.* D. ARCIDIACONO, *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*, in *Università di Catania – Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, I, 2017.

[1105] Le denominazioni tipiche sono definite dallo Stato contraente interessato sulla base di indicazioni riferite "*soprattutto 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).

diversi dal luogo di origine tradizionale del prodotto – con le modalità previste dall'art. 4 par. 3 dell'Accordo: "*le altre Parti contraenti potranno usarle esclusivamente per designare formaggi che siano stati fabbricati sul loro territorio e abbiano le caratteristiche definite nell'Allegato B, purché la denominazione sia accompagnata dall'indicazione del paese di fabbricazione in carattere identici, quanto al tipo, alle dimensioni e ai colori, a quelli usati per la denominazione*"[1106].

Si aprono così le porte a una sorta di "*volgarizzazione autorizzata*" di queste denominazioni, e tale criticità era ben conosciuta anche al Legislatore italiano dell'epoca; durante una seduta della commissione Agricoltura e alimentazione[1107], in cui si discettava della ratifica delle norme di cui all'Accordo di Stresa, il senatore Page ebbe infatti ad affermare: "*C'è infatti oggi sul mercato della fontina danese che ha invaso tutti i negozi di generi alimentari facendo una concorrenza spietata al nostro prodotto*". Detta "*tensione*" è poi inevitabilmente sfociata in una conflittualità normativa[1108] dal momento che, essendo state poi registrate tutte le denominazioni di cui all'all. B come Dop e Igp sotto l'egida del Reg. (CEE) n. 2081/1992, si ponevano forti dubbi di compatibilità tra le norme, dal momento che i contegni permessi dall'art. 4 della Convenzione di Stresa risultavano, viceversa, vietati dall'art. 13 del Reg. (CEE) n. 2081/1992.

A risolvere l'*impasse* ci ha pensato la giurisprudenza – *in primis* europea[1109] e poi nazionale[1110] – affermando la prevalenza delle disposizioni del Trattato su quelle della Convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 351 TFUE[1111], limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri[1112], nonché il dovere di questi ultimi di persistere nell'onorare gli obblighi scaturenti dagli accordi internazionali conclusi con Stati terzi, i cui diritti, *de plano* estranei ai Trattati e ai Regolamenti UE, non possono subire alcun pregiudizio.

Al di là delle evidenziate criticità, la Convenzione di Stresa si è dimostrata un ulteriore passaggio fondamentale nel percorso conclusosi con l'approvazione del primo Regolamento europeo concernente i regimi di qualità agroalimentare, soprattutto per la creazione di un doppio livello di tutela – impostazione

---

[1106] L'art. 4 co. 3 dell'accordo precisa anche che "*Le denominazioni di formaggi indicate nell'Allegato B non possono essere trasferite nell'Allegato A*".

[1107] 8a commissione ("*Agricoltura e alimentazione*"), 6° seduta (12 marzo 1954).

[1108] E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 55.

[1109] I due casi citati sono rispettivamente il caso "*Deserbais*" del 22 settembre 1988, in causa C-286/86, e "*Cambozola*", *cit. Cfr.*, per una sintesi dei suddetti casi, M. BLAKENEY, *The protection of Geographical Indications-Law and Practice, cit.*

[1110] La sentenza citata risale al 17 marzo 2012 ed è di particolare importanza, in quanto riconosce in Italia la tutela di una denominazione di origine elvetica (nella specie il noto formaggio Emmental svizzero), senza che la stessa abbia ottenuto alcuna registrazione a livello comunitario. A fondamento della suddetta protezione, il riferimento 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 due Paesi (Italia e Svizzera). Nella specie, il caso ineriva a un formaggio coi buchi prodotto in Svizzera e importato in Italia con la denominazione di Emmental Svizzero, senza, però, che la relativa produzione rispettasse la normativa nazionale elvetica di cui alla corrispondente denominazione di origine, cui, per un uso legittimo, bisogna necessariamente riferirsi, secondo il disposto ex art. 4 co. 1 della Convenzione. Per un'analisi maggiormente approfondita *v.* C. GALLI, *Swiss Emmental protected as denomination of origin without EU registration*, in www. *worldtrademarkreview.com*, 2015.

[1111] Rubricato "*Successione degli Stati nei Trattati*", ex art. 307 TCE. In particolare, *v.* i par. 1 e 2 dell'articolo: "1. *Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra*; 2. *Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta*".

[1112] E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, *cit.*, p. 56.

che poi sarà conservata con la bipartizione tra Dop e Igp – e per la primigenia affermazione della protezione dalle denominazioni dagli atti di c.d. "*parassitismo non confusorio*".

Nondimeno, la scarsa partecipazione internazionale all'Accordo [1113] e l'insufficiente elencazione[1114] delle denominazioni protette, ha fatto sì che la Convenzione abbia sempre goduto di un'attenzione secondaria da parte dei commentatori, sicuramente adombrata dall'Accordo di Lisbona che sarebbe stato sottoscritto solamente qualche anno più tardi.

L'Accordo di Lisbona rappresenta un crocevia di cruciale rilevanza per la protezione internazionale delle indicazioni geografiche. Venne firmato il 31 ottobre 1958, ed entrò ufficialmente in vigore il 25 settembre 1966. Questo accordo rientra perfettamente nelle logiche della Convenzione di Parigi, stipulata più di mezzo secolo prima, la quale prevedeva, all'art. 19[1115], che "*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*".

Alla base del nuovo accordo sottostà una repentina accelerazione, ancora più marcata in seguito alla fine della seconda guerra mondiale, volta a distinguere le indicazioni geografiche dalle indicazioni di origine *tout court*[1116], in virtù di un ridimensionamento della prospettiva consumatore-centrica[1117] in favore di un maggiore *focus* verso la tutela del patrimonio immateriale – soprattutto, se non esclusivamente – europeo, di cui le IG sono latrici globali, in virtù del peculiare collegamento tra territorio e prodotto che le caratterizza.

Oltre al riconoscimento delle IG come "*oggetto separato*"[1118] della più ampia categoria dei segni di proprietà industriale, l'accordo *de quo* si apprezza anche per la creazione di un registro internazionale *a latere* – in quanto disgiunto da qualsivoglia registro internazionale di marchi, ancorché amministrato dalla WIPO – in cui gli Stati membri potevano (e possono tuttora) registrare le proprie denominazioni da proteggere in ossequio alle norme del Trattato; l'Accordo, inoltre, si caratterizza per la repressione di un'ampia categoria di condotte predatorie e/o parassitarie nei confronti delle IG registrate – prescindendo la tutela dalla prova dell'inganno al pubblico[1119] – oltre che per la prevenzione della volgarizzazione delle IG.

[1113] Sono solo sette i paesi firmatari.

[1114] Nella VI seduta della 8a commissione "*Agricoltura e alimentazione*", in data 12 marzo 1954, il senatore De Giovine così si espresse: "*È evidente però che non bisogna fermarsi neppure a quei formaggi che ottenevano un parziale riconoscimento a Stresa. Altri ve ne sono, come il grana, per i quali la nostra delegazione si era riservata di svolgere tutti i passi necessari per ottenere l'integrale riconoscimento*".

[1115] Rubricato "*Accordi particolari*".

[1116] *Cfr.* Atti del Convegno di Lisbona, 813: "*Tuttavia, lo sviluppo dell'uso di rinomate denominazioni geografiche per designare specifici prodotti ha conferito alle denominazioni di origine un'importanza economica e legale considerevole. La pratica industriale e commerciale ha quindi gettato le basi per una teoria giuridica delle denominazioni di origine distinta da quella delle indicazioni di provenienza*".

[1117] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 127.

[1118] D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, *cit.*

[1119] Come riportato *sub* Cap. 3.1.1, l'art. 11 dell'accordo nella versione post Atto di Ginevra così si esprime: "*ciascuna parte contraente è tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un'indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare*: a) *l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica* (i.) *in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra*

Come sarà evidente, l'Accordo di Lisbona si pone sulla diretta scia dell'Accordo di Madrid, come ulteriore espansione di quelle istanze di protezione che non avevano trovato alcuna soddisfazione tramite la Convenzione di Parigi. La dottrina, opportunamente, ritiene l'Accordo di Lisbona una "*rottura radicale*"[1120] rispetto agli accordi precedenti, dal momento che pare introdurre un nuovo paradigma, aspramente osteggiato dalla politica e dalla dottrina del "*Nuovo mondo*", e cioè che "*le indicazioni geografiche dovrebbero godere di una protezione rigorosa al pari di quella prevista per i marchi commerciali*"[1121].

Probabilmente questo *sprint* fu giudicato eccessivo per l'epoca, e, come i precedenti accordi di Madrid e di Stresa, anche l'Accordo di Lisbona registrò poche adesioni, e ciò depotenziò sensibilmente l'efficacia delle disposizioni proprie dell'Accordo. Nondimeno, il medesimo è tornato nuovamente alla ribalta, dato il rinnovato interesse[1122] per il meccanismo di registrazione internazionale delle IG in esso propugnato, il quale, secondo parte della dottrina, sarebbe "*prossimo ad assicurare una protezione assoluta alle indicazioni geografiche registrate*"[1123].

Ciò premesso, introducendo le rilevanti disposizioni dell'accordo *de quo*, può affermarsi che la definizione di indicazioni geografiche contenuta nell'art. 2 è sicuramente – anche se non la prima[1124] – la più influente cristallizzazione[1125] epistemica delle varie esperienze nazionali di tutto il XX secolo, almeno fino all'avvento dell'accordo TRIPs. In essa, è facilmente decifrabile il compromesso tra le opposte istanze del Vecchio e del Nuovo Mondo, ma si registra comunque un passo in avanti di notevole rilievo, e cioè la veemente affermazione del concetto di *terroir* come *ratio* ontologica – nonché *lato sensu* "*giustificativa*" – della protezione offerta a detti segni.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo di Lisbona, per "*denominazione di origine*" dovrà intendersi "*la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, che serve a designare un prodotto ivi originario, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, compresi i fattori*

---

disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica; (ii.) *in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa*; b) *qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti*". Di conseguenza, può agevolmente constatarsi che il requisito dell'inganno al pubblico opera in via disgiuntiva rispetto all'uso abusivo o tale da creare un'associazione tra i due segni di cui al p.to 1), contrariamente a quanto si prevede nell'art. 22 dell'accordo Trips, ove l'inganno al pubblico è *condicio sine qua* non per attivare la tutela a favore dei prodotti agro-alimentari (ma non, si ripete, dei vini, dei quali l'art. 23 non fa menzione).

[1120] J.T. MC CARTHY – V. COLBY DEVITT, *Protection of Geographical Denominations: Domestic and International,* 1979, pp. 199, 207-208.

[1121] Le indicazioni geografiche arriveranno addirittura ad avere all'interno dell'ordinamento giuridico europeo, come già diffusamente riportato, un ruolo di preminenza rispetto ai marchi commerciali: *cfr.* G.E. SIRONI. – S.D. GOLDBER, *Who Will Raise the White Flag? The Battle between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications*, in *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 2001, pp. 107, 114.

[1122] D. GERVAIS, *The Lisbon Agreement's Misunderstood Potential*, in *WIPO Journal*, 2009, p. 101.

[1123] J.T. MC CARTHY – V.C. DEVITT, *Protection of Geographical Denominations*, p. 228.

[1124] Non è sicuramente il primo, dal momento che questo titolo spetta alla già citata Convenzione di Stresa del 1° giugno 1951.

[1125] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 147.

naturali e umani" (art. 2 par. 1), mentre "*paese di origine*" costituisce "*il paese il cui nome, o il paese in cui si trova la regione o la località il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha conferito al prodotto la sua notorietà*"[1126].

La summenzionata definizione trae origine da numerose proposte di revisione degli accordi di Parigi e di Madrid che si sono succedute nello scacchiere internazionale; in particolare, uno dei primigeni tentativi risale alla risoluzione della Camera di commercio internazionale, in un convegno tenutosi a Berlino nel 1937, prima che il Vecchio Continente sprofondasse nel *caos* del Secondo Conflitto Mondiale.

Ivi, si affermava che le denominazioni di origine dovessero appartenere a una categoria separata rispetto ai marchi commerciali, fuoriuscendo anche dall'egida di tutela fornita dalla normativa sulla concorrenza sleale[1127]. Nel 1950, poi, il Congresso dell'AIPPI espresse la necessità che tutte le denominazioni di origine – descritte in via generica, senza nessun riferimento al *terroir* – fossero protette da ogni uso decettivo, anche se non godevano di alcuna notorietà[1128].

Il già commentato accordo di Stresa, poi, firmato un anno dopo, adottò una bipartizione tra "*designazioni d'origine*" e "*denominazioni*", chiarendo che solamente le prime sarebbero state "*esclusivamente riservate ai formaggi*" [presenti nell'all. A, *n.d.r.*] tanto se sole quanto se accompagnate da un aggettivo qualificativo o da una espressione che ne corregga il significato, come "*tipo*", "*uso*", "*genere*" o altro.

In seguito all'Accordo di Stresa, fu nuovamente un Congresso dell'AIPPI a fornire una definizione di denominazione di origine: "*Le denominazioni di origine costituiscono una categoria particolare delle indicazioni di provenienza. La denominazione d'origine di un prodotto è il nome geografico del luogo (paese, regione, località, ecc.) in cui tale prodotto è coltivato, fabbricato o prodotto in qualsiasi altro modo, a condizione che le sue qualità o la sua reputazione derivino dal suolo, dal clima, dagli usi tradizionali o dalle tecniche del luogo in questione*". In breve, il trionfo del *terroir*, e la definitiva scissione delle IG dalla categoria delle indicazioni di provenienza. Queste ultime, a seconda del prodotto, indicavano (e indicano) dunque semplicemente il proprio luogo di produzione, fabbricazione, estrazione o raccolta, e possono essere applicate a qualsivoglia prodotto. L'utilità delle indicazioni di origine era dunque, e continuerà a essere dall'Accordo di Lisbona in avanti, legata alla repressione delle condotte di concorrenza sleale, mediante l'adozione di sanzioni civili e penali, e, pertanto, in questo caso, i protagonisti dello scontro erano produttori e consumatori.

[1126] Definizione superata dall'art. 2 dell'accordo post Atto di Ginevra, "(1) *Il presente atto si applica a*: (i.) *qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne è originario, nel caso in cui la qualità o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonché* (ii.) *qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualità, reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica*. (2) *Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 può comprendere l'intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una località o un luogo della parte contraente di origine. Ciò non esclude l'applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa*".

[1127] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 132.

[1128] Ciò emerge dall'Analisi degli atti di Lisbona, 964: "*Il Congresso esprime l'auspicio che tutte le denominazioni di origine, siano esse applicate a prodotti che derivano la loro qualità dal suolo o dal clima, o a prodotti industriali, e che godano o meno di una reputazione, siano protette*".

Al contrario, la denominazione di origine era una denominazione geografica corrispondente a un Paese o a un luogo all'interno di esso, che serviva come nome per i prodotti che vi erano originari e che presentavano, secondo i regolamenti stabiliti a tal fine o gli usi locali, leali e costanti, qualità tipiche (cioè, caratteristiche) e dovute esclusivamente o essenzialmente al luogo di origine, nonché al metodo di produzione, estrazione *etc.* Le denominazioni possono quindi essere applicate solo a prodotti adeguatamente qualificati[1129].

Come ulteriori differenze, la regione geografica di riferimento era solitamente rinomata per la produzione dei prodotti in relazione ai quali veniva utilizzata una denominazione di origine, mentre non sussisteva tale requisito per l'uso dell'indicazione di provenienza. Già in questa sede si comprende la rilevanza dell'attributo della reputazione, che diventerà poi fondamentale nella dicotomia Dop-Igp (essendo essa una delle condizioni minime di esistenza per le Igp, ma non per le Dop). Ma anche in termini di *policy* poteva essere rilevata una cospicua differenza: mentre l'indicazione di provenienza è stata concepita come uno strumento politico per proteggere l'interesse nazionale, consentendo di distinguere tra prodotti nazionali e stranieri o per facilitare regimi tariffari selettivi, al contrario, l'oggetto della denominazione d'origine risultava essere la protezione di interessi privati (anche se, comunque, collettivi).

A livello generale, dunque, l'Accordo di Lisbona costituisce una tappa di imprescindibile rilevanza perché fissa, per la prima volta, una definizione formale di indicazione geografica, che formerà da base per il successivo accordo TRIPs (art. 22, *v.*, *infra*, Cap. 4.1.2). In realtà, come accennato, la definizione in parola fa un chiaro riferimento alle legislazioni nazionali degli stati membri, che devono comunque identificare la denominazione in questione, il prodotto a cui si riferisce, la zona di produzione, *etc.* Quantunque ciò non pregiudichi le definizioni nazionali, la definizione generale racchiusa nell'art. 2 dell'Accordo di Lisbona ha potuto fungere da punto di riferimento per i Tribunali nazionali nel verificare la legittimità di una denominazione registrata a livello internazionale, oltre a impedire ai membri di stabilire in modo soggettivo o arbitrario se una determinata domanda di registrazione soddisfi o meno i requisiti dell'Accordo di Lisbona in materia di oggetto della domanda[1130].

L'architettura dell'Accordo di Lisbona si fonda, poi, in maniera non dissimile dall'Accordo di Madrid, su una domanda di registrazione[1131] di una IG che dagli Uffici nazionali deve essere trasmessa a quello internazionale, il quale provvederà a pubblicare la domanda di registrazione internazionale

[1129] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 134.
[1130] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 137.
[1131] Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1753/2019, a livello europeo l'autorità competente ai fini delle comunicazioni all'Ufficio internazionale è la Commissione Europea, cui gli Stati membri possono richiedere di registrare le indicazioni geografiche nazionali che sono già protette e registrate all'interno dei confini UE. In altre parole, come evidenziato dalla dottrina, "*la disciplina in commento si attua mediante, non una estensione di una protezione già acquisita attraverso il Reg. (UE) 1151/2012, bensì una (nuova) iscrizione in un registro internazionale, a seguito della formulazione di una domanda di registrazione da parte della Commissione e sul presupposto, ovviamente, che all'interno dello Stato richiedente l'indicazione geografica risulti, a tutti gli effetti, tramite una preventiva registrazione, e quindi una sua acquisita protezione*". *Cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 46.

nell'apposito registro (art. 6 dell'Atto di Ginevra). Entro quattro mesi a partire da tale data è possibile presentare opposizione[1132], la quale deve essere fondata su motivi tassativi[1133]. Dunque, vi è una protezione che si potrebbe definire "*territorialmente autonoma*"[1134], pur con riserva degli stati del potere di notificare un rifiuto di protezione.

Il prerequisito per ottenere la registrazione internazionale, ex art. 1 par. 2, è che gli Stati membri proteggano le denominazioni di origine "*in quanto tali*" a livello nazionale. Se è pur vero che tale protezione può avvenire con numerose modalità (*e.g.* registrazione in un registro nazionale, mediante decreto amministrativo, sentenza *etc.*), questa disposizione dell'accordo costituisce comunque una criticità, dal momento che numerose giurisdizioni nazionali – anche europee[1135] – erano fino a quel momento solite tutelare detti segni tramite normative di contrasto agli atti di concorrenza sleale[1136]. Di conseguenza, in tali contesti, la protezione nazionale delle IG seguiva un modello necessariamente casistico, la cui oggettività discendeva solamente dalle pronunce dei giudici. Si apriva pertanto una frattura nel sistema di tutela offerto dall'accordo in commento, poiché tutte le indicazioni geografiche che non fossero state registrate, riconosciute, o sulle quali non si fosse già espresso un Tribunale, non avrebbero potuto trovare tutela tramite la registrazione internazionale offerta dall'Accordo di Lisbona.

Con l'introduzione dei regimi di tutela offerti dalla Dop e Igp europee, e con il relativo registro, la problematica *de qua* è stata elisa per i paesi membri dell'UE, mentre per i paesi extra-UE la criticità rilevata ancora persiste. La denominazione di origine, infatti, non deve soltanto essere riconosciuta nel paese di origine, ma deve anche essere "*protetta come tale*", ovvero garantendo l'alto livello di tutela come previsto dal Capo III, artt. 9 e *ss.* dell'accordo.

[1132] L'Opposizione può essere presentata, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 1753/2019, da "*una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell'Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine*".

[1133] Ai sensi dell'Art. 6 del Reg. (UE) n. 1753/2019, una richiesta di opposizione è ricevibile solamente se presentata nel termine anzidetto e se è fondata sui seguenti motivi tassativi: "a) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto*; b) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un'indicazione geografica già protetta nell'Unione e non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell'indicazione geografica proposta per la protezione e dell'indicazione geografica già protetta nell'Unione, tenuto conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori*; c) *la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente a livello dell'Unione, regionale o nazionale*; d) *la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica del paese terzo pregiudicherebbe l'uso di una denominazione totalmente o parzialmente identica o la natura esclusiva di un marchio commerciale a livello dell'Unione, regionale o nazionale, o l'esistenza di prodotti immessi legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell'articolo 4*; e) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale si riferisce a un prodotto per il quale la protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione non è prevista*; f) *la denominazione di cui è chiesta la registrazione è un termine generico nel territorio dell'Unione*; g) *le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii), dell'Atto di Ginevra non sono soddisfatte*; h) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è una denominazione omonima che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, anche se è esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione"*. Per un commento alla procedura pre-Atto di Ginevra, *cfr.* L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2008.

[1134] G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale, proprietà intellettuale e profili di rilievo concorrenziale*, p. 307.

[1135] Come ad esempio quella tedesca.

[1136] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 148.

Pertanto, pochi Stati erano (e sono tuttora) in grado di rispettare i requisiti delineati dall'Accordo di Lisbona[1137]. Per gli Stati firmatari che dovessero rispettare i requisiti previsti dall'accordo, l'Ufficio nazionale competente, di solito a nome del Consorzio di produttori o di qualunque altro ente, pubblico o privato, che dovesse essere autorizzato a impiegare la denominazione protetta[1138], può presentare una domanda di registrazione internazionale. Ai sensi dell'art. 6 par. 4, poi, "*l'Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne dà tempestiva notifica all'autorità competente di ciascuna parte contraente*".

La denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata è protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione. Un rifiuto non implica necessariamente che la denominazione non potrà essere protetta in via assoluta nello Stato che non ha concesso la registrazione, dal momento che lo scopo dell'Accordo di Lisbona era anche quello di garantire la cooperazione tra paesi membri: secondo i documenti della conferenza di Lisbona[1139], infatti, i motivi di rifiuto[1140] costituiscono una possibile base per la discussione tra i due membri, al fine di raggiungere una comprensione reciproca. Ed effettivamente questa interpretazione sembra aver sporadicamente colto nel segno, dal momento che in molteplici occasioni gli Stati membri, in seguito ad alcuni negoziati, hanno ritirato i rigetti alla concessione delle domande di registrazione[1141].

Una volta che la denominazione viene registrata all'interno del registro internazionale, essa continuerà a essere protetta almeno fino a quando rimarrà tutelata – nelle forme specificate all'art. 2 – all'interno del paese di origine, senza che vi sia necessità di rinnovo. A tal proposito, infatti, l'art. 8 dell'Accordo[1142] specifica che "*Le registrazioni internazionali hanno validità illimitata*", anche se ciò, si badi, non pregiudica la possibilità per chiunque vi abbia interesse, di chiedere l'annullamento giudiziario di una denominazione di origine[1143], e la relativa cancellazione dal registro nazionale.

1137 Ossia, si ribadisce: (i) allineare la propria normativa interna alla definizione di "denominazione di origine" di cui all'accordo di Lisbona, (ii) consentire un riconoscimento ufficiale preventivo della denominazione di origine, pur rimanendo flessibili sulla forma di riconoscimento, e (iii) offrire livelli di protezione comparabili a quelli contemplati dall'art. 3.

1138 Ai sensi dell'art. 5, infatti, "*la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica deve essere depositata dall'autorità competente a nome*: […] *di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtù della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all'indicazione geografica*".

1139 Atti di Lisbona, 817.

1140 I motivi di rifiuto possono essere catalogati principalmente in tre macro-categorie: a) motivi basati sulla definizione ontologica di denominazione di origine (e.g. la denominazione che forma oggetto della domanda costituisce una indicazione generica di quella determinata tipologia di prodotto nel paese di riferimento); b) presenza di un'anteriorità rilevante (ad esempio, un marchio registrato precedentemente); c) motivi generici (come ad esempio l'indicazione è idonea a generare confusione nel pubblico dei consumatori, oppure è contraria a valori etici o religiosi). *Cfr.* D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, pp. 151-152.

1141 Si veda il documento "*Relazione sulle attività dell'Unione di Lisbona e questioni finanziarie*" del 1972: "*Come si può osservare* […] *sono state effettuate dichiarazioni di rifiuto di concedere protezione, dall'entrata in vigore dell'Accordo di Lisbona* […] *riguardo a 84 denominazioni di origine su 550 registrate nel registro internazionale. Di questi rifiuti, 24 sono stati successivamente ritirati*").

1142 Testo post Atto di Ginevra del 2015.

1143 Ad esempio, il titolare di un marchio. Ai sensi dell'art. 13 post Atto di Ginevra: "*Le disposizioni del presente atto non pregiudicano un marchio preesistente per il quale è stata richiesta la registrazione o che è stato registrato in buona fede, o acquisito attraverso un uso in buona fede, in una parte contraente. Se la legislazione di una parte contraente prevede un'eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio tale per cui tale marchio preesistente, in talune circostanze, può non conferire al suo titolare il diritto di impedire che una denominazione di origine o un'indicazione*

Ancor più significativa è la disposizione di cui all'art. 6, antesignana dell'art. 13, par. 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012, la quale esclude tassativamente la possibilità di dichiarare la genericità della denominazione in un Paese membro cui sia stata estesa la protezione, a meno che la genericità non sia riconosciuta nel paese d'origine[1144]. Una volta registrata, dunque, la denominazione non potrà diventare generica, e godrà della protezione stabilita dall'Accordo, e, in particolare, dall'art. 3, ai sensi del quale le denominazioni saranno protette nei confronti di qualsiasi usurpazione o imitazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione è usata in forma tradotta oppure con affermazioni tipo "*stile*", "*imitazione*" *etc.*

Inoltre, l'art. 4 dell'Accordo precisa che l'art. 3 non esclude in alcun modo la protezione già concessa alle denominazioni di origine in ciascuno dei paesi dell'Unione in virtù di altri strumenti internazionali, come la Convenzione di Parigi e l'Accordo di Madrid, o in virtù di una legislazione nazionale o di decisioni giudiziarie. Poi, l'Accordo di Lisbona non esclude un controllo, *ex post*, della sussistenza dei requisiti della registrazione, "*che può trovare luogo, solo in sede giudiziaria, davanti alle autorità degli Stati, per far accertare l'assenza dei fattori idonei ad influenzare le caratteristiche qualitative del prodotto e, quindi, per ottenere una pronuncia diretta a far venir meno gli effetti della protezione*"[1145].

Contrariamente alla Convenzione di Unione di Parigi (e anche all'accordo TRIPs, *v.*, *infra*, Cap. 4.1.2), l'*arrangement* di Lisbona ha il considerevole vantaggio di allargare le maglie della tutela delle IG, al di là del rischio di inganno, ponendosi quindi come pioniere rispetto al successivo impianto normativo comunitario, dal momento che l'art. 3, come d'altronde già aveva fatto l'Accordo di Stresa, contempla anche i casi di uso della denominazione tradotta, o accompagnata da espressioni quali "*genere*", "*tipo*", "*stile*", *etc.*

Dunque, l'Accordo di Lisbona, per questo suo trascendere i limiti del rischio di inganno (almeno parzialmente, in quanto non prevede la nozione di "*evocazione*", al contrario dei successivi Regolamenti n. 2081/1992, 510/2006 e 1151/2012) è caratterizzata da una certa "*modernità*", anche in quanto essa già prevede un meccanismo di registrazione e si può giovare della struttura istituzionale della WIPO[1146]. Nonostante i suddetti pregi, l'accordo in commento non può essere, naturalmente, considerato la panacea di tutti i mali della categoria delle indicazioni geografiche, dal momento che lo stesso ebbe un numero

geografica registrata sia protetta o utilizzata in quella parte contraente, la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti dal marchio".

1144 G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale*, *cit.*

1145 N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 4, 2022, p. 44. In questo contesto, è rilevante esaminare l'orientamento giurisprudenziale italiano che ha considerato legittimo impugnare gli effetti della registrazione dell'accordo di Lisbona qualora non esista un collegamento effettivo tra il territorio e le qualità del prodotto tutelato. In base a tale orientamento, chi intenda sollevare questioni giuridiche in merito, sostenendo l'assenza del fondamentale requisito di tutela, ossia la mancanza del "*milieu geographique*", è tenuto a fornire prova delle proprie affermazioni, in virtù di un più generale principio "*Onus probandi incumbit ei qui dicit*". *Cfr.* Cass. n. 10587 del 28 novembre 1996; Cass. n. 13168 del 10 settembre 2002; Cass. n. 21472 del 19 settembre 2013 e, da ultimo, Cass. n. 2499 del 1° gennaio 2018.

1146 *Ibidem.*

esiguo di contraenti, oltre a palesare la carenza di un organo indipendente di risoluzione delle controversie che potessero scaturire dall'interpretazione dell'accordo.

Nel 2015, L'Accordo di Lisbona è stato integrato in virtù del c.d. "*Atto di Ginevra*", in particolare per ciò che riguarda il suo campo d'applicazione e per la possibilità delle Organizzazioni internazionali di far parte dell'accordo in questione. In particolare, esso è stato esteso dalle sole denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche, secondo definizioni che sono coerenti a quelle previste in apposita legislazione europea (oltreché nell'accordo TRIPs in ambito WTO)[1147].

Con la decisione (UE) n. 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019 è stata approvata l'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche[1148], cui poi ha fatto seguito il Reg. (UE) n. 1753/2019[1149], tramite cui sono state definite le norme e le procedure a livello europeo[1150] in ottemperanza all'adesione all'Accordo. In questo momento, dunque, L'Unione europea fa parte, insieme ad altri ventinove paesi, del c.d. "*Sistema Lisbona*"[1151].

Si procederà, adesso, a inquadrare l'Accordo cardine che governa la disciplina della proprietà intellettuale in ambito internazionale, *i.e.* l'Accordo TRIPs [1152], al fine di comprendere se (ed

---

1147 D. DONGO, *Protezione indicazioni geografiche*, *l'UE verso l'Atto di Ginevra*, 2019.

1148 La decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE "*L271*" del 24 ottobre 2019, insieme al Reg. (UE) n. 1753/2019 e all'Atto di Ginevra. Il Reg. (UE) n. 1753/2019 stabilisce le norme e le procedure relative alle azioni dell'Unione a seguito della sua adesione all'Accordo. In particolare, la Commissione europea, come autorità competente ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, deve presentare all'Ufficio internazionale della WIPO le domande di registrazione internazionale delle indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione europea e protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione. La Commissione può richiedere all'Ufficio internazionale, in presenza di specifiche circostanze, la cancellazione di tali registrazioni. Spetta inoltre alla Commissione valutare se le indicazioni geografiche originarie di un paese terzo, e registrate a livello internazionale in base all'atto di Ginevra, soddisfano le condizioni perché ne sia concessa la protezione in tutto il territorio dell'Unione europea. *Cfr.* Articolo "*Adesione dell'Unione europea all'accordo internazionale sulle indicazioni geografiche e denominazioni di origine*", Impresa, concorrenza, Europa, in *Assonime*, 2019.

1149 Reg. (UE) n. 2019/1753 del 23 ottobre 2019 *relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche*.

1150 *Cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 45.

1151 In base all'Atto di Ginevra, il Sistema di Lisbona costituirà una soluzione completa per la registrazione dei segni di origine geografica in più paesi, indipendentemente dal fatto che siano protette come indicazioni geografiche, denominazioni di origine, marchi collettivi, marchi di certificazione o con un termine specifico scelto e protetto dal Paese. Una volta ottenuta la protezione nel Paese di origine in conformità alla legislazione nazionale o di un'organizzazione sovranazionale (ad esempio l'Unione europea o l'Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale), è possibile utilizzare una procedura di domanda unica per estendere la protezione ai territori degli altri membri del Sistema. È sufficiente presentare una sola domanda, in una lingua (inglese, francese o spagnolo) e pagare una sola serie di tasse in franchi svizzeri, per ottenere una registrazione internazionale che sarà efficace in più territori entro un limite di tempo di 12 mesi. La protezione del segno di origine geografica registrato a livello internazionale sarà disciplinata dalle leggi vigenti nei territori dei membri del Sistema, che dovranno essere conformi agli standard stabiliti nell'Atto di Lisbona. Pertanto, la domanda internazionale equivale a un insieme di domande nazionali, ma attraverso un unico *filing* si risparmia tempo (e denaro), poiché non è necessario pagare per traduzioni in più lingue o impiegare tutto il tempo richiesto dalle procedure nazionali o regionali dei vari paesi o organizzazioni intergovernative per decidere se concedere o meno la protezione, che di solito è considerevolmente più lungo rispetto al limite di 12 mesi previsto dalle procedure di registrazione internazionale e che in ogni caso sarà diverso per ogni sistema nazionale o regionale.

1152 La dottrina fa notare come l'Atto di Ginevra, essendo amministrato dalla WIPO, si pone comunque "*in stretta relazione con l'Accordo TRIPs e non in antitesi con esso. Invero, l'Accordo TRIPs non va considerato in contrasto o in sovrapposizione alle registrazioni in sede WIPO e ai trattati amministrati da quest'ultimo, in quanto l'Accordo TRIPs si pone in una relazione di "reciproco sostegno"* (così come affermato nel Preambolo del TRIPs, *n.d.r.*) e di "*cooperazione*" con la WIPO (*v.* art. 68 dell'accordo TRIPs, *n.d.r.*) *e, coerentemente,*

eventualmente, come) le indicazioni geografiche trovino ivi tutela, e dove possa eventualmente collocarsi questo regime di protezione rispetto alla corrispondente disciplina euro-unitaria.

l'adesione all'Atto di Ginevra si prospetta con il medesimo spirito, come peraltro viene espressamene menzionato negli stessi primi considerando del Reg. (UE) 2019/1753". *Cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 52.

4.1.2 *L'accordo TRIPs*

L'accordo TRIPs[1153] è un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)[1154] volto a fissare norme comuni concernenti la proprietà intellettuale e industriale tra i paesi aderenti. L'accordo venne ufficializzato a conclusione del c.d. "*Uruguay round*"[1155], in occasione dell'incontro di Marrakech del 1994.

È, tuttora, l'accordo internazionale più completo che abbia ad oggetto la proprietà intellettuale e industriale[1156], ed è assai rilevante anche ai fini del presente lavoro, dal momento che l'accordo dedica una sezione a sé stante proprio alle indicazioni geografiche[1157]. Le norme contenute nell'accordo in commento sono di capitale rilevanza nel contesto della protezione internazionale delle IG, dal momento che il TRIPs, contrariamente ai suoi predecessori in precedenza menzionati, ha moltissimi stati firmatari (*i.e.* i Membri della WTO), anche grazie all'adozione, nel palcoscenico internazionale pattizio, dell'approccio del "*single undertaking*" a discapito del c.d. approccio "*a la carte*"[1158].

La sezione dedicata alle indicazioni geografiche può essere suddivisa in quattro segmenti normativi[1159]: a) definizione di indicazioni geografiche (art. 22 co. 1); b) protezione riservata alle indicazioni geografiche diverse dal vino e dagli alcolici (art. 22 co. 2, 3, 4); c) protezione riservata alle

---

[1153] *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (in italiano, "*Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale*").

[1154] WTO all'inglese (*World Trade Organization*).

[1155] L'ultimo ciclo di negoziati del GATT 1947, denominato "*Uruguay round*", fu aperto a Punta del Este, in Uruguay, nel settembre 1986 e si concluse a Marrakesh, in Marocco, il 15 aprile 1994. Gli Stati Uniti e i paesi industrializzati avevano promosso l'ampliamento dei negoziati ai servizi, a certi aspetti della proprietà intellettuale e agli investimenti. I Paesi in via di sviluppo, al contrario, insistevano sulla riduzione delle barriere (c.d. *roll back*) al commercio dei prodotti agricoli e tessili e sul non-aggravamento (c.d. *stand-still*) delle misure incompatibili con il GATT 1947. Di conseguenza, le trattative furono assai lunghe, e complesse. Tuttavia, l'impegno di non concludere l'accordo su ciascuno dei settori trattati (l'approccio del c.d. "*single undertaking*", come si dirà) ebbe infine l'effetto di conseguire il risultato atteso. *Cfr.* V. PREEG, *The Uruguay Round Negotiations and the Creation of the WTO*, pp. 122-133. L'Atto finale dell'*Uruguay round* comprende l'accordo istitutivo dell'OMC e una serie di allegati contenenti gli accordi multilaterali, ai quali tutti i Membri dell'OMC sono vincolati. *Cfr.* G. VENTURINI, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, III ed., 2015.

[1156] Il principale punto di contesa internazionale è relativo all'*enforcement*, nonché allo sviluppo dell'accordo TRIPs. Gli Stati Uniti e altri stati del "*Nuovo mondo*" hanno infatti da tempo opposto resistenza a qualsiasi sistema che obbligasse a riconoscere le indicazioni geografiche altrui a scapito dei propri marchi registrati. L'Unione europea sostiene con forza la necessità di espandere la protezione accordata dall'art. 23 dell'accordo (*v.*, *infra*, in questo Cap.) ad altri beni, non solo vini e alcolici. Il dibattito e le negoziazioni internazionali si sono dunque concentrati su due proposte specifiche per l'applicazione e l'ampliamento dell'ambito dell'accordo TRIPs: (i) l'istituzione di un registro multilaterale e di un sistema di notifica per le indicazioni geografiche e per i vini e gli alcolici, come previsto dall'art. 23.4 dell'accordo TRIPs, e (ii) l'estensione dell'art. 23 dell'accordo TRIPs per conferire ai prodotti agricoli in generale lo stesso livello di protezione concesso a vini e alcolici. Gli Stati Uniti si oppongono all'espansione dell'art. 23 e sostengono che la protezione delle IG attraverso i marchi collettivi sia, già di per sé, sufficiente a raggiungere gli scopi di cui all'accordo TRIPs. *Cfr.*, a tale riguardo, E.C. CREDITT, *Terroir vs. Trademarks: The Debate over Geographical Indications and Expansions of the TRIPS Agreement*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, II, 2, 2009, p. 439.

[1157] Parte II, Sez. III, rubricata "*Geographical indications*".

[1158] Come la WTO stessa riconosce sul proprio sito (*wto.org*), l'essenza dell'approccio c.d. "*single undertaking*" è che: "*virtually every item of the negotiation is part of a whole and indivisible package and cannot be agreed separately. Nothing is agreed until everything is agreed*". Ciò significa che, contrariamente all'approccio "*a la carte*", mediante il quale ogni Stato può liberamente scegliere quale accordo sottoscrivere e quale no, il modello "*single undertaking*" prevede la sottoscrizione di un intero pacchetto di accordi, e ogni rigetto alla stipula implica il rifiuto in blocco delle negoziazioni. Su questo argomento, *v.* P. BORGHI, *Il declino dell'utopia multilaterale?*, in *Eurojus.it*, 2015.

[1159] M. GEUZE, The *Provisions on Geographical Indications in the TRIPS Agreement*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, I, 2009, p. 52.

indicazioni geografiche che designano vino e alcolici (art. 23); d) eccezioni relative alla protezione e norme di riferimento per i futuri negoziati (art. 24).

Principiando a esaminare le norme del TRIPs, la prima disposizione di assoluto rilievo per il presente lavoro è l'art. 22, che apre la Sezione III in commento, dedicata alle 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*".

La definizione di IG contenuta nell'art. 22.1 dell'Accordo TRIPs somiglia all'art. 2 dell'Accordo di Lisbona post Atto di Ginevra[1160], ma presenta anche alcune differenze: (a) le denominazioni di origine nell'Accordo di Lisbona designano certamente un "*prodotto*", mentre una IG nell'Accordo TRIPs identifica un "*bene*", termine tradizionalmente utilizzato nei contesti del GATT (o WTO) per differenziare i beni dai servizi (in questo caso, invero, la definizione non includerebbe scientemente i servizi)[1161]; (b) le denominazioni di origine si riferiscono a un "*ambiente geografico*", compresi i fattori naturali e umani[1162], mentre il TRIPs utilizza un concetto più generale di "*origine geografica*"[1163], differenza, questa, però superabile in quanto "*è logico ritenere che, se il prodotto deve trarre le sue qualità e la sua notorietà dalla determinata area geografica in cui è realizzato*, […] *assieme ai fattori naturali sia anche l'attività umana quella che giustifica l'acquisizione delle caratteristiche particolari che rendono tipico e famoso il prodotto di quella terra*"[1164]. Tuttavia, l'assenza di tale formulazione potrebbe essere anche letta come "*un abbassamento del profilo della qualità, richiesta come componente del prodotto d'origine*"[1165]. Infine, è da notare che in questo contesto si parla di "*notorietà*", che certamente è meno di "*reputazione*"[1166], dato che detto termine può essere letto come abbassamento della soglia di accesso, con conseguente allargamento dei beneficiari ed esaltazione della natura dell'indicazione geografica come segno distintivo[1167] (si fa, tuttavia, presente che il testo inglese parla comunque di "*reputation*", nonostante la traduzione italiana).

[1160] Articolo post Atto di Ginevra: "(1) *Il presente atto si applica a*: (i.) *qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne è originario, nel caso in cui la qualità o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonché* (ii.) *qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualità, reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica.* (2) *Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 può comprendere l'intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una località o un luogo della parte contraente di origine. Ciò non esclude l'applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa*".

[1161] M. BLAKENEY, *Geographical Indications and TRIPs*, in *University of Western Australia-Faculty of Law Research Paper*, IX, 2012, p. 7.

[1162] Per un commento esaustivo dei fattori *de quibus*, *cfr.* F. GEVERS, *Geographical Names and Signs Used as Trade Marks*, 1990.

[1163] D. GANGJEE, *Research handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, 2016, p. 129.

[1164] A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'Accordo Trips*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, I, pp. 420 -421.

[1165] S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 1996, p. 51.

[1166] *Cfr* A. GERMANÒ, *ibidem* e S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, *cit.*, p. 51.

[1167] Si legga in proposito S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, *cit.*, p. 52: "*La notorietà è certamente qualcosa meno della reputazione* […]. *Non è quindi richiesto quel particolare connotato qualitativo che si esprime in una valutazione di livello superiore a quello soltanto della presenza di una determinata qualità. La notorietà del prodotto dovrà comunque essere attribuibile alla sua*

Tali differenze, complessivamente, non sono inconciliabili. Infatti, la storia dei negoziati dell'Accordo di Lisbona dimostra che la definizione di Lisbona era intesa a fornire una notevole flessibilità agli Stati membri[1168]. Inoltre, l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona fa riferimento sia alle denominazioni d'origine che alle indicazioni di provenienza e non afferma più che le denominazioni d'origine debbano essere protette "*come tali*", il che suggerisce fortemente che la divisione terminologica tra denominazioni di origine e indicazioni di provenienza possa essere superata.

L'Accordo TRIPs non specifica i mezzi legali per proteggere le indicazioni geografiche, dato che questa operazione è lasciata alla discrezione dei Membri. Invero, l'art. 22, par. 1, lett. a) dell'Accordo TRIPs vincola i Paesi firmatari a fornire i "*mezzi legali*" per prevenire l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione (imballaggio, rappresentazioni grafiche e così via) di un bene che sia falso (*i.e.* indichi o suggerisca che il bene in questione proviene da un'area geografica diversa dalla vera origine) o ingannevole (in modo tale da indurre in errore il pubblico riguardo all'origine geografica del bene). Allo stesso modo, i Membri dell'OMC devono anche fornire i "*mezzi legali*" per prevenire qualsiasi atto di concorrenza sleale secondo l'art. 10-*bis* della Convenzione di Parigi, che include il divieto di "*indicazioni o affermazioni il cui uso nel corso del commercio è suscettibile di indurre in errore il pubblico riguardo alla natura, al processo di produzione, alle caratteristiche, all'idoneità al loro scopo o alla quantità dei beni*"[1169].

I par. 2, 3 e 4 dell'art. 22 così recitano:

2. "*In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967).*

3. *Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine.*

---

origine geografica. In buona sostanza, ai fini della protezione delle indicazioni geografiche, l'art. 22 sembra abbassarne la soglia di accesso, marcando per le indicazioni geografiche più l'aspetto della natura di segno distintivo, che quello della garanzia di una qualità superiore".

[1168] Versione originale della definizione di "*appellation of origin*": "*the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors*". *Cfr.*, a proposito dell'evoluzione della definizione di "*denominazione di origine*" nell'accordo di Lisbona, e della mutata relazione con la definizione di cui all'accordo TRIPs, E.M. APPIANO, *Accordo Lisbona su protezione indicazioni geografiche*, 2015.

[1169] È stato fatto notare da attenta dottrina che, nel caso di cui all'art. 22 TRIPs, la semplice aggiunta della vera origine del prodotto (ad esempio "*Feta USA*") esclude già di per sé la possibilità di esperire con successo un'azione giudiziaria da parte del Gruppo di produttori. *Cfr.* F. ADDOR – A. GRAZIOLI, *Geographical indications beyond wines and spirits*, in *The Journal of World Intellectual Property*, V, 6, 2005, pp. 865–897.

4. *La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio*".

Nonostante la "*mano libera*" concessa dal TRIPs agli Stati firmatari, gli stessi dovranno comunque soddisfare le disposizioni dettate dall'art. 22. Ad ogni modo, l'accordo TRIPs – nel vincolare gli Stati firmatari a porre un freno alle condotte decettive tese all'indicazione erronea o fuorviante dell'origine di un prodotto, ingannando il pubblico dei consumatori, o comunque integrando una delle condotte di cui all'art. 10-*bis* CUP – è informato a un modello di protezione fondato sul "*rischio di inganno*", e, come tale, "*ancora estremamente basso*"[1170]. Detta tutela si appresta, dunque, solamente nel caso in cui si ingeneri un vero e proprio inganno[1171] nella *mens* dei consumatori a riguardo della provenienza geografica o sulla qualità del prodotto, ma non anche (se non in parte per i prodotti vitivinicoli) contro l'agganciamento parassitario, che "*in quest'epoca dominata dai mezzi di comunicazione è invece altrettanto importante, sia per i produttori, sia per i consumatori, le cui scelte sono comunque influenzate (e quindi fuorviate) dall'uso di denominazioni che siano in grado di mettere produzioni estranee alla zona «tipica» al traino della reputazione di cui godono i prodotti originari di essa*"[1172].

In ogni caso, possiamo individuare nella protezione offerta dall'art. 22 TRIPs un triplo livello di tutela[1173]: *in primis*, gli Stati dovranno garantire una protezione contro l'uso di indicazioni che indurranno in errore il pubblico sull'origine dei beni o che sono false nonostante siano letteralmente veritiere (ad esempio, profumo prodotto a Colonia, Minnesota); in secondo luogo, una protezione contro l'uso di indicazioni che costituiscano un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-*bis* della Convenzione di Parigi; in terzo luogo, dovranno rigettare (o, se registrati, provvedere agli strumenti normativi per l'annullamento di) marchi che contengano indicazioni che possano indurre in errore il pubblico sull'origine dei beni (sono permessi gli usi dei termini geografici in funzione non descrittiva, come ad esempio "*Montblanc*" per penne o "*Amazon*" per un *e-commerce*).

L'armonizzazione operata nel TRIPs è però solo apparente, in quanto le norme convenzionali impongono ai Paesi membri una tutela delle indicazioni geografiche da calare negli Ordinamenti giuridici dei singoli Stati; ciò presuppone una diversa capacità dell'indicazione geografica di evocare presso il pubblico di ciascun territorio nazionale la provenienza del prodotto e le proprie caratteristiche

---

1170 C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, I, pp. 62 e *ss.*

1171 Viene dunque considerata una tutela di matrice "*soggettiva*" e non "*oggettiva*". Così L.F. PASTORINO, *Gli accordi bilaterali in materia di IG e il loro legame con il WTO come chiave di lettura*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 3, luglio-settembre 2022; *Cfr.* anche ID., *Las indicaciones geográficas en el acuerdo ADPIC y las negociaciones en curso*, in *La agricultura en el ámbito internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UnLP y Ediciones Cooperativas*, 2007, p. 215.

1172 C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari, cit.*, p. 68.

1173 D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*

qualitative[1174], ciò traducendosi, inevitabilmente, in una protezione "*a macchia di leopardo*", in quanto caratterizzata da una diversa intensità.

Pertanto, l'importanza del TRIPs risiede principalmente nel fatto che l'OMC è il luogo più ampio (in termini di numero di Membri) in cui si possano cercare – a livello internazionale – punti di convergenza sulla protezione delle indicazioni geografiche. Tuttavia, il gran numero di Membri e il fatto che la protezione richiesta in base all'accordo TRIPs è, come detto, relativa a singoli Paesi, comporta incertezze sull'effettivo successo della normativa (da qui l'importanza della proposta di un sistema multilaterale di registrazione e notifica[1175], che già esiste con caratteristiche specifiche per l'Accordo di Lisbona e per l'ordinamento euro-unitario).

È impossibile non rilevare, soprattutto per chi propugna una protezione *sui generis* per le indicazioni geografiche, una cospicua carenza di tutela per le IG nell'art. 22 in analisi, dal momento che, come rilevato anche *aliunde*, a fare più rumore sono proprio le assenze. Come vedremo a breve, infatti, per le indicazioni geografiche non vitivinicole, non vi è alcuna protezione nei confronti degli atti di parassitismo non confusorio (a meno che essi non ingenerino un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi), oltre che nei confronti dei contegni evocativi, che abbiamo invece visto essere presenti nell'art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012. Da qui, con ogni probabilità, oltre alla necessaria prova dell'inganno al pubblico, la diffusa esigenza di prevedere la più ampia protezione di cui all'art. 23 TRIPs – che vedremo a breve – per tutte le indicazioni geografiche e non solo per quelle vitivinicole.

Detta protezione di rango superiore, denominata dalla dottrina "*TRIPs+*"[1176], è, come anticipato, prevista per le indicazioni geografiche utilizzate per vini e alcolici[1177]. Secondo l'art. 23, par. 1, TRIPs, infatti, i Membri devono vietare l'utilizzo di indicazioni geografiche per vini e liquori non provenienti dal luogo indicato in etichetta o sulla confezione, anche se l'effettiva origine dei vini e liquori interessati è indicata e/o viene utilizzata una traduzione e/o l'indicazione è accompagnata da espressioni come "*tipo*", "*stile*", "*imitazione*" o simili[1178].

Di seguito il testo dell'articolo:

1174 G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale, cit.,* p. 314.

1175 *Cfr.*, in argomento, J.M. CORTÈS MARTIN, *A Critical Appraisal of WTO Negotiations to Establish a Multilateral Register for Geographical Indications*, in *Revista de Estudios Regionales*, 2011; K. DAS, *The Protracted WTO Battle over a Multilateral GI Register: What Lies Beneath?*, in *Journal of World Trade*, 49(6), 2015.

1176 I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela, cit.*

1177 L'aggiunta degli alcolici avvenne *in limine* alla conclusione delle negoziazioni. *V.* documento del GATT, '*Progress of Work in Negotiating Groups: Stock-Taking*' del 7 Novembre 1991.

1178 *Cfr.* G. DRAGOTTI, *Articoli 15-24 TRIPs*, in L.C. UBERTAZZI (*a cura di*), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 2007, p. 31. Come sottolinea l'Autore, tra gli elementi che suggeriscono una non corretta origine geografica devono includersi anche le indicazioni quali "*genere*", "*tipo*" o "*imitazione di*". Esse, pur non evocando direttamente l'origine geografica, sono infatti suscettibili di ingannare i consumatori e si risolvono in forme di agganciamento parassitario. Tuttavia, a differenza dell'art. 23 par. 1, TRIPs in materia di vini e alcolici, la tutela nei confronti di simili etichettature è facoltativa.

1. "*Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.*

2. *La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.*

3. *Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'art. 22, paragrafo 4. Ciascun Membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.*

4. *Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPs riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema*".

Poiché, come sarà evidente da una semplice lettura analitica dell'articolo, l'art. 23 vieta il mero impiego di una IG qualora essa non sia utilizzata per contrassegnare un vino promanante dal luogo indicato in etichetta (e questo divieto non richiede anche solo la prova del rischio di inganno per il consumatore), si comprende che tale disposizione si configuri come pietra miliare per gli Stati che richiedono a gran voce un rafforzamento della tutela delle IG, che comprenda, in queste forme, anche i prodotti non vitivinicoli (e spiritosi), i quali, come detto, non sono nemmeno schermati contro le condotte di parassitismo non confusorio, tramite l'utilizzo di *disclaimers* ("*stile*", "*tipo*", *etc.*).

L'art. 23 par. 3, poi, affronta il caso di indicazioni omonime per vini e alcolici, il cui uso non è fuorviante (o ingannevole) ai sensi dell'articolo 22.4[1179]. In tali casi, entrambe le indicazioni possono essere protette e i Membri dell'OMC interessati devono stabilire le condizioni pratiche necessarie per differenziare vini e alcolici dalle due indicazioni. Nel farlo, devono garantire che i consumatori non vengano indotti in errore e che i produttori interessati siano trattati equamente. Ciò potrebbe richiedere soluzioni creative per distinguere i prodotti, ad esempio limitando le versioni linguistiche quando le lingue parlate nei territori interessati non sono le stesse o stabilendo determinati requisiti di etichettatura[1180]. Infine, per ciò che rileva per la presente trattazione, l'art. 23.4 richiede che si intraprendano negoziati in

[1179] Un esempio può essere il vino "*Rioja*" che è prodotto sia in Argentina che in Spagna.
[1180] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 132.

seno al Consiglio TRIPs per istituire un sistema internazionale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini (non per gli alcolici)[1181].

L'art. 23.4 è integrato dal successivo art. 24, in cui i Membri dell'OMC convengono di avviare negoziati volti ad aumentare la protezione delle singole indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 23[1182]. Si comprende che l'art. 24 sia il risultato di difficili negoziati tra i Membri dell'OMC, che si sono rivelati insoddisfacenti per entrambi gli "*schieramenti*", nel senso che, da un lato, è stata sì concessa una protezione ma non in modo comparabile alla normativa UE – e senza un accordo per istituire un sistema di registrazione paragonabile a quello dell'accordo di Lisbona – mentre, dall'altra parte, le guarentigie per le indicazioni geografiche con riferimento ai "*diritti acquisiti*" non erano considerate, per lo schieramento dei paesi IG-*unfriendly*, né complete né sufficienti[1183]. Ad esempio, l'art. 24.4 consente l'uso continuato di qualsiasi indicazione che identifica vini o liquori utilizzati in qualsiasi forma in modo continuativo per gli stessi beni o servizi (*e.g.* nell'*advertising* e promozione commerciale), ma "*soltanto*" (per così dire) nel caso in cui detto uso si sia verificato (a) per dieci anni precedenti la firma dell'Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994, oppure (b) in buona fede precedentemente a tale data.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24.5, un Membro dell'OMC non è obbligato a proteggere un'indicazione geografica in contrasto con un marchio commerciale, a condizione che sia stata presentata una domanda di registrazione del marchio o il marchio sia stato registrato o il diritto acquisito per uso (e il marchio utilizzato in buona fede) all'interno di un membro OMC sia (i) prima che l'accordo TRIPs diventasse applicabile nello Stato Membro interessato o (ii) prima che l'indicazione in questione fosse protetta nel Paese di origine[1184].

Infine, l'art. 24.6, nel permettere ad uno Stato membro di non applicare le disposizioni dell'Accordo in relazione alle indicazioni geografiche "*per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione*

[1181] Gli alcolici furono ivi aggiunti dalla dichiarazione di Doha del 2001.

[1182] L'art. 23.4 recita: "*Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPs riguardo alla creazione di un Sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema*". L'art. 24.1, invece, prevede: "*I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 23* […]". L'istituzione di un registro unico offrirebbe numerosi vantaggi ai membri dell'OMC. I titolari di indicazioni geografiche registrate sarebbero infatti in grado di notificare agli altri Paesi Membri la richiesta di registrazione di una determinata denominazione, fornendo così dettagli anche sull'uso in commercio della IG in un momento precedente al *filing* della domanda. La notifica permetterebbe ad altri paesi di prendere provvedimenti appropriati in risposta alla registrazione, compreso il rifiuto di domande contemporanee di registrazione di marchi. Questa notifica tempestiva potrebbe anche essere utilizzata come prova che un'indicazione geografica o un marchio è stato utilizzato per primo (c.d. "*principio di anteriorità*"), il che sarebbe assai rilevante anche nel processo di registrazione dell'indicazione come marchio nei paesi di tutto il mondo. Il sistema di notifica dovrebbe essere coadiuvato da un organismo internazionale, come l'OMC o l'OMPI, ma la risposta al quesito "*se il diritto di proprietà intellettuale in questione soddisfi i requisiti di protezione o meno dovrebbe essere svolta nel paese dove si cerca protezione*" (così C.W. LACKERT, *Geographical Indications Comm. Chair of the International Trademark Association, Presentation at the International Symposium on Geographical Indications: Perspectives for Geographical Indications*, 8 giugno 2007). *V*. E.C. CREDITT, *Terroir vs. Trademarks: The Debate over Geographical Indications and Expansions of the TRIPS Agreement*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, *cit*., p. 453.

[1183] I. CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPS: old debate or new opportunity*, in *Marquette intellectual property law review*, 2006.

[1184] *Cfr.* WIPO, *Possible Solutions for Conflicts between Trademarks and Geographical Indications and for Conflicts between Homonymous Geographical Indications* dell'8 giugno 2000, pp. 11–12.

sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto Membro", consente un utilizzo strumentale dell'istituto della "*volgarizzazione*", concedendo agli Stati che ne abbiano interesse (*i.e.*, si ritiene, in particolare quelli IG-*unfriendly*) di intraprendere iniziative dal sapore neo-protezionistico, favorendo irrimediabilmente le imprese di bandiera che hanno impiegato abusivamente – anche per molto tempo – denominazioni protette pertinenti alle tradizioni di altri Stati, e pertanto divenute asseritamente generiche all'interno dei propri confini nazionali (con buona pace dei produttori esteri di qualità e dei consumatori nazionali, i quali potrebbero agevolmente venire tratti in inganno per l'utilizzo improprio di denominazioni dotate di chiara notorietà ultra-nazionale)[1185].

L'art. 24 è il terzo e ultimo articolo che occupa la sez. III della parte II dell'accordo, che si occupa delle indicazioni geografiche. Per la sua costruzione[1186], è forse la rappresentazione icastica del compromesso su cui si basa tutto l'accordo TRIPs, e, in particolar modo, la sezione *de qua*, integrando la

[1185] Su questo tema, si vede ampiamente P.J. HEALD, *Trademarks and geographical indications: exploring the contours of the TRIPS Agreement*, in *vanderbilt.edu*, 1996; I. CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPS: old debate or new opportunity*, *cit.*; A.F. RIBEIRO DE ALMEIDA, *The TRIPs agreement, the bilateral agreement concerning geographical indications and the philosophy of the WTO*, in *European Intellectual Property Review*, 2005; A. CONRAD, *The protection of geographical indications in the TRIPS Agreement*, 1996. Non pago di questa già corposa limitazione, il medesimo par. 6 così prosegue: "*La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC*". In argomento, *cfr.* R. RAUSEO, *Illegittimità della denominazione Tocai friulano*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2009.

[1186] L'ampia formulazione (nove paragrafi) dell'art. 24 è la seguente: "1. *I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 23. Un Membro non può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i Membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilità di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l'oggetto dei negoziati stessi*. 2. *L'applicazione delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal consiglio TRIPs; il primo esame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Qualsiasi problema inerente al rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni può essere sottoposto all'attenzione del consiglio che, su richiesta di un Membro, procede a consultare qualsiasi Membro o i Membri sulla questione in merito alla quale non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilaterali tra i Membri interessati. Il consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitare l'attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione*. 3. *Nell'attuare la presente sezione, un Membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC*. 4. *Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un Membro ad impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro Membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto Membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data*. 5. *Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede: a) prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel Membro in questione ai sensi della parte VI, oppure b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine, le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica*. 6. *La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto Membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC*. 7. *Un Membro può disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel Membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo Membro, purché per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nel Membro in questione, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede*. 8. *Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico*. 9. *Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente Accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d'origine, o che siano ivi cadute in disuso*".

pervicace opposizione tra paesi del Vecchio e Nuovo Mondo che nel finire del XX secolo non si era certamente acquietata, anzi…

Non è un caso che sia lo stesso articolo ad affermare che il processo di affermazione sul palcoscenico globale delle Dop e Igp sia un *work in progress*, attestando, al primo comma, che "*I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 23*". Inoltre, al co. II, l'accordo contemplava che "*l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal consiglio TRIPs; il primo esame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC*".

Si può affermare, dunque, che le IG a livello internazionale sono in bilico, usando una formula cara alla teologia cattolica, ed in particolare all'escatologia, tra il "*già*" e il "*non ancora*"[1187]. Data questa situazione di incertezza, sin dai primi anni successivi alla sottoscrizione dell'accordo TRIPs furono avviati negoziati, volti a incrementare la cooperazione internazionale per la protezione delle Dop e Igp[1188]. In particolare, la volontà espressa da quei Paesi connotati da un regime *sui generis* di protezione delle IG era di riformare la Sez. II dell'Accordo in modo da: a) estendere il livello di protezione c.d. "*TRIPs+*" a tutte le indicazioni geografiche, dunque non soltanto alle vitivinicole; e b) adottare un registro internazionale per le IG, sulla falsariga (o adottando direttamente) il registro delle IG di cui all'Accordo di Lisbona.

Le discussioni tra gli Stati, che già in un momento immediatamente successivo alla sottoscrizione dell'Accordo TRIPs avevano trovato terreno fertile, sfociarono all'interno del c.d. "*Doha round*"[1189]. In tale sede, venne adottata, in data 14 novembre 2001, una dichiarazione che manifestava i punti di convergenza raggiunti in seno alla Conferenza, oltre al "*work program*" che esprimeva la volontà dei membri WTO di incrementare gradatamente la tutela delle IG.

È interessante riportare il p.to n. 18 di detta Dichiarazione: "*Al fine di completare il lavoro avviato nel Consiglio per gli Aspetti Legati al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale (Consiglio TRIPS) sull'attuazione dell'Articolo 23.4, concordiamo di negoziare l'istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per vini e alcolici entro la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. Prendiamo atto che le questioni legate all'estensione della protezione delle indicazioni geografiche prevista nell'Articolo 23 a prodotti diversi da vini*

1187 G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale, cit.,* p. 317.

1188 Per una disamina degli argomenti pro e contro l'istituzione del registro multilaterale e l'estensione della protezione dell'art. 23 a tutte le indicazioni geografiche si rimanda a: I. CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPs:"old" debate or "new" opportunity?*, *cit*., pp. 181-203; A. GRAZIOLI, *The Protection of Geographical Indications*, 2002; D. RANGNEKAR, *The Pros and Cons of Stronger Geographical Indication Protection,* in *Bridges*, 6(3), 2002.

1189 In materia di proprietà intellettuale la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 pone al centro dell'attenzione l'accesso ai farmaci e la ricerca e lo sviluppo di nuove cure, la creazione di un sistema di registrazione e di notifica delle indicazioni geografiche relative ai vini e agli alcolici (mentre la valutazione di estendere la protezione ad altri campi è demandata al Consiglio TRIPs) nonché la revisione dell'art. 27.3 *b*) sotto il profilo della definizione del rapporto fra l'accordo e la Convenzione sulla diversità biologica, le conoscenze tradizionali, il folclore *et al. Cfr.* H. YAMANE, *Interpreting TRIPs – Globalisation of intellectual property rights and access to medicines*, 2011. In relazione alle indicazioni geografiche, la Commissione europea ha tentato di imporre all'interno del programma di attuazione dell'accordo la costituzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche, nell'intento di farne lo strumento fondamentale di un "*mutuo riconoscimento*" delle rispettive indicazioni, quanto meno in materia di vini e alcolici; ed è da allora che la Commissione è rimasta sostanzialmente *vox clamantis in deserto*. *Cfr.* P. BORGHI, *La Tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023, p. 9.

e alcolici saranno affrontate nel Consiglio per i TRIPS conformemente al paragrafo 12 della presente Dichiarazione". Di conseguenza, già dall'inizio degli anni duemila, si esprimeva la necessità di addivenire ad un *boost* di tutela rispetto a quella delineata dall'art. 22 TRIPs.

Molti Paesi Membri[1190], però, alla luce di quanto diffusamente premesso, avversavano questa impostazione, dal momento che, tradizionalmente, essi solevano fornire tutela alle IG con il regime dei marchi commerciali, mal digerendo situazioni di primazia delle IG sugli stessi.

Da allora, negli anni si sono susseguite alcune proposte, sbilanciate a favore talvolta del "*Vecchio*" e talvolta del "*Nuovo*" mondo, nonché alcune soluzioni di compromesso[1191]. In particolare, risultano meritevoli di esser citate tre proposte avanzate nell'anno 2005: a) la prima, da parte della CE, circolata nel giugno 2005, in cui si chiedeva che l'Accordo TRIPs venisse emendato, implementando nell'art. 23.4 una presunzione semplice di validità di una IG qualora essa sia registrata presso un registro nazionale di uno Stato membro, a meno che, in un dato periodo di tempo (*i.e.* 18 mesi dalla registrazione), lo Stato interessato non abbia espresso una riserva, la quale può essere avanzata solo per motivi tassativi (*e.g.* quando un termine risulta divenuto generico oppure non rispetta i crismi di cui all'accordo TRIPs). Se la riserva non viene presentata nei termini indicati, il Paese in questione non può più dolersi, successivamente, della carenza originaria dei requisiti al fine di concedere la proteggibilità di detta IG.

Risalente al 2005 è anche una proposta congiunta[1192] di alcuni paesi[1193], espressione dei principi su cui si fonda la tutela delle IG secondo i canoni del "*Nuovo mondo*". Ivi, si stabiliva che non fosse necessaria alcuna modifica radicale dell'accordo TRIPs, e che si potesse pervenire alla creazione di un registro "*volontario*" (e pertanto facoltativo) presso cui notificare le domande di registrazione internazionale delle IG. In questo caso, qualora fosse stata controversa la possibilità di proteggere o meno una IG presso un determinato Stato membro, la consultazione del registro internazionale – al fine di verificarne l'avvenuta registrazione – sarebbe stata meramente facoltativa e non obbligatoria[1194], privando sostanzialmente, si lasci dire, di qualsiasi utilità la disposizione *de qua*.

Sempre del 2005, infine, è la proposta avanzata[1195] da Cina e Hong Kong, nella quale, sinteticamente, si offriva una soluzione di compromesso rispetto alle succitate proposte. In questo documento, in estrema sintesi, si offriva una presunzione più limitata rispetto alla proposta UE, che sarebbe valsa solamente per quei paesi che avessero scelto di partecipare volutamente al sistema (secondo un approccio, dunque, "*a la carte*").

1190 Tra cui gli Stati Uniti, insieme ad altri Paesi quali Canada, Australia e Argentina.
1191 *V. http://docsonline.wto.org/*.
1192 *Cfr.* documento *TN/IP/W/10/Rev.4*.
1193 Argentina, Australia, Canada, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israele, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Nuova Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Taiwan, Sudafrica, Stati Uniti.
1194 Le posizioni più radicali ritengono anzi che la soluzione per eliminare la discriminazione sia quella opposta, cioè l'eliminazione dell'art. 23 e l'applicazione a tutti i prodotti dell'art. 22, cioè della norma che prevede il livello di tutela più basso, limitato al rischio di inganno. *Cfr.* M. GEUZE, The *Provisions on Geographical Indications in the TRIPS Agreement, cit*., pp. 58 e 59.
1195 *Documento TN/IP/W/8*.

Successivamente e, in particolare, nel luglio 2008, alcuni paesi[1196], tra i quali i promotori della Dichiarazione di Doha, redassero una proposta di novella[1197] dell'Accordo TRIPs, in cui si proponeva di: a) estendere la protezione, fornita dall'art. 23 TRIPs ai soli prodotti vitivinicoli e agli alcolici, a tutte le indicazioni geografiche; b) creare un registro multilaterale non limitato solamente ai vini, ma comprendente tutte le indicazioni geografiche; c) adottare una presunzione di conformità (*iuris tantum*) alle norme TRIPs di una domanda di registrazione di una denominazione da parte di uno Stato Membro; d) rendere obbligatoria la consultazione del registro da parte dei giudici nazionali nel caso in cui gli stessi debbano pronunciarsi sulla validità di una indicazione geografica a livello nazionale.

L'estensione della protezione di cui all'art. 23 TRIPs a tutte le indicazioni geografiche consentirebbe – debitamente – di eliminare una ingiustificata discriminazione tra il settore vitivinicolo e gli altri settori agroalimentari[1198] e incrementerebbe il gradiente di certezza giuridica relativamente a quali denominazioni godano della protezione internazionale, fornendo ai produttori migliori strumenti onde prevenire condotte predatorie delle loro denominazioni in altre giurisdizioni, non essendo peraltro limitati dalla prova del rischio d'inganno[1199], né all'appartenenza del proprio prodotto o meno a un dato settore merceologico.

Inoltre, l'ulteriore nucleo centrale di questa proposta è l'obbligatorietà dell'adesione al Registro, che conferisce una presunzione legale di conformità dell'indicazione geografica registrata ai termini dell'Accordo TRIPs, nonché l'obbligo per tutti gli Stati membri dell'OMC di tenere conto e monitorare l'iscrizione nel Registro di una data IG, adottando, a tal fine, le necessarie misure amministrative al fine di garantire la protezione legale delle indicazioni geografiche[1200].

1196 Il documento fu poi approvato da 108 paesi.

1197 "*Draft Modalities for TRIPS - related issues - Majority Proposal*", documento *TN/C/W/52*.

1198 *Cfr.* E.O. CACERES, *Perspectives for Geographical Indications,* 2007, pp. 6 e *ss*: "*Tale trattamento discriminatorio non è accettabile. Non esistono ragioni commerciali, economiche o legali per limitare la protezione efficace delle IG solo a vini e spiriti o per non fornire tale protezione anche alle IG per tutti gli altri prodotti. Infatti, si sostiene che le IG siano un diritto di proprietà intellettuale pari ai marchi, ai disegni o ai brevetti. Nessuno di questi diritti discrimina tra categorie di prodotti nel concedere una protezione efficace*".

1199 C'è anche da affermare – francamente – che l'art. 6 del Reg. (UE) n. 1753/2019 ("*relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche*"), che detta appunto le modalità operative per l'attività dell'Unione europea in seguito all'adesione al Trattato di Lisbona post Atto di Ginevra, il quale viene considerato comunque ben più garantista rispetto al TRIPs per le indicazioni geografiche (ragion per cui ha un numero limitato di Stati firmatari, *n.d.r.*), contempla comunque, all'art. 6 par. 2, come motivo di opposizione alla registrazione di una indicazione geografica il fatto che: "(a) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto*; (b) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un'indicazione geografica già protetta nell'Unione e non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell'indicazione geografica proposta per la protezione e dell'indicazione geografica già protetta nell'Unione, tenuto conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori*; […] (h) *l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è una denominazione omonima che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, anche se è esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione*". Com'è evidente, anche se trattasi di ipotesi più specifiche, il requisito dell'inganno (o dell'errore) non è avulso anche dagli altri accordi internazionali in materia di IG. Per un commento del Regolamento *de quo* e dell'Atto di Ginevra, *cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, *cit.*

1200 G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale, cit.,* p. 322.

Nel 2011, poi, venne redatto, a nome di Darlington Mwape[1201] un report di cinque pagine, in seguito inviato al Comitato per i negoziati commerciali della OMC, contenente il c.d. "*testo composito*", sviluppato nel 2011, *i.e.* il primo Testo unico a contenere la gamma di opinioni dei Membri dal momento dell'inizio dei negoziati nel 1997. Il Report concludeva nella maniera seguente[1202]: "*Sebbene sia consapevole che c'è ancora molta strada da fare, credo che il Testo Composito* [...] *fornisca una buona base per continuare i negoziati verso un sistema multilaterale di notifica e registrazione per le indicazioni geografiche relative a vini e alcolici*".

In seguito al rapporto del 2011, però, i membri dell'OMC non sono riusciti a fare ulteriori progressi e rimangono graniticamente e stoicamente divisi in relazione alla forma e alle modalità operative concernenti la costituzione di un registro multilaterale *ad hoc* per le indicazioni geografiche. Il Presidente della Sessione Speciale TRIPs fino ad aprile 2014, Alfredo Suescum del Paraguay, ha concluso nel suo rapporto del 1° aprile 2014[1203] affermando che "*nelle circostanze attuali, i membri non sono pronti a proseguire il lavoro sostanziale sul Registro delle indicazioni geografiche come priorità* […]". Si poneva, poi, un problema tecnico in relazione all'altro ramo principale di negoziazione, *i.e.* l'estensione della tutela di rango "*TRIPs+*" a tutte le indicazioni geografiche. In relazione a quest'ultimo, infatti, contrariamente all'impegno di creare un registro multilaterale per le IG, ricavabile dall'art. 23.4 TRIPs, non sussisteva, e non sussiste tuttora, nessun mandato negoziale specifico dettato dall'accordo.

Data questa fatica nel condurre i negoziati internazionali, dimostrando in tale contesto – come ha osservato causticamente certa dottrina[1204] – il dinamismo di una "*lumaca in vacanza*", non è difficile comprendere come si sia arrivati, a metà del primo decennio del duemila, ad un vero e proprio scontro tra le due opposte filosofie, che ha portato, in virtù di due decisioni[1205] dell'Organo di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC (c.d. *Panel*) favorevoli a USA e Australia, al superamento del Reg. (CEE) n. 2081/1992 a favore del Reg. (CE) n. 510/2006.

Lo scontro tra le due opposte filosofie dei paesi *IG-friendly* e non *IG-friendly*, infatti, si inserisce in un più ampio teatro di conflitto, teso alla riduzione vicendevole delle barriere tariffarie per favorire il commercio internazionale. Già dalla metà degli anni '90 del secolo scorso, allorché il c.d. *Uruguay Round* del GATT e il successivo regime dell'OMC hanno radicalmente ridotto i dazi all'importazione per moltissimi prodotti, lo spazio per l'adozione di misure protezionistiche è stato sensibilmente ridotto, e

---

[1201] Senior Fellow presso l'ICTSD. In precedenza: Rappresentante Permanente dello Zambia presso l'OMC; Presidente del Comitato Permanente sui Diritti d'autore, Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO); Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto del Centro Internazionale per il Commercio (ITC). Ha ricoperto varie funzioni all'interno dell'OMC, inclusi i ruoli di Presidente del Comitato per i Bilanci dei Pagamenti, Presidente della Sessione Speciale dell'accordo TRIPS e Coordinatore del gruppo dei Paesi Meno Sviluppati (LDC). Ha svolto un ruolo fondamentale nell'avanzamento del testo negoziale della deroga ai servizi in qualità di coordinatore del gruppo LDC dell'OMC. Da *weforum.org*.

[1202] La conclusione esordiva come di seguito: "*Tutte le delegazioni hanno fatto un sincero sforzo per trovare un linguaggio comune difendendo i propri interessi*. […] *Credo che lavorare sulle formulazioni linguistiche del trattato riguardanti la struttura, il funzionamento e le implicazioni del Registro abbia - per la prima volta - aiutato tutte le delegazioni ad avere una visione più chiara delle posizioni, delle proposte e delle formulazioni reciproche*".

[1203] *TN/IP/22*.

[1204] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*, p. 191.

[1205] *WT/DS 174* e *WT/DS 290* del 21 dicembre 2004.

ha comportato, data l'applicazione dei principi contenuti in detta legislazione internazionale pattizia, tra cui il principio della c.d. "*most favored nation*"[1206], una vera e propria invasione da parte delle c.d. *commodities* agricole sul mercato europeo, il quale ovviamente, secondo quanto detto in precedenza, non può ontologicamente competere per costo della manodopera e per carenza fisiologica di grandi spazi coltivabili; in questo contesto, come detto in precedenza, l'Unione europea e altri stati virtuosi hanno immaginato e sostenuto strenuamente una nuova categoria di qualità alimentare, tesa alla valorizzazione delle tradizioni e delle conoscenze tecniche del territorio, nella speranza (e riuscendo) così a garantire i redditi delle comunità rurali[1207].

A livello internazionale e nell'ambito del sistema istituito dall'OMC, l'applicazione della legislazione europea concernente le indicazioni geografiche ha formato oggetto di controversia tra l'UE e i paesi del "*Nuovo mondo*". L'Unione europea, come più volte ribadito, adotta un modello *sui generis* a mente del quale la qualità, le caratteristiche e la reputazione dei prodotti dotati di un'indicazione geografica sono strettamente legati ai loro luoghi di origine e quindi non possono essere riprodotti *aliunde*. Gli Stati Uniti e molti altri paesi, invece, tra i quali anche Australia, Argentina, Canada e Cile, regolamentano tradizionalmente le indicazioni geografiche alla stregua dei marchi commerciali, traslando per detti segni tutti i principi cardine della categoria di riferimento, senza correttivi: *in primis*, il c.d. principio "*FiTFiR*", *i.e.* il primo soggetto a registrare la denominazione è l'unico a potersene servire sul mercato. In questo caso, pertanto, anziché l'associazione con un luogo, la sua cultura e la sua storia (*i.e.* il c.d. *terroir*), il sistema enfatizza il riconoscimento e l'attrattiva del marchio commerciale, il quale è considerabile come un vero e proprio *asset* aziendale, di proprietà privata, le cui modalità di sfruttamento sono a completa discrezione del titolare, e incontrano il solo limite del rispetto delle norme imperative[1208].

Tra i due sistemi sopra delineati, pertanto, le tensioni sono inevitabili, soprattutto perché gli Stati del Vecchio mondo chiedono a gran voce la protezione dei propri prodotti contrassegnati da IG anche all'interno dei paesi del Nuovo Mondo, le cui economie giocano un ruolo assai rilevante nelle esportazioni (*i.e.* USA e Cina), oppure lo giocheranno nel prossimo futuro (*i.e.* Indonesia, Brasile, Vietnam *etc.*). Detti attriti sono sfociati, nel giugno 1999, in un noto contenzioso internazionale[1209], che ha visto come

---

1206 Questo principio assicura una parità di trattamento tra i paesi membri in termini di scambi commerciali, prevenendo la discriminazione tra i diversi partner commerciali e promuovendo un approccio equo e non preferenziale nelle relazioni commerciali internazionali. *Cfr.* art. 1 del GATT. *V.* A. BOIK – K.S. CORTS, *The effects of platform most-favored-nation clauses on competition and entry*, in *The Journal of Law and Economics*, 2016.

1207 Questo *shift* è descritto in I. CALBOLI – N.L. WEE LOON, *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, in *Cambridge University Press*, 2017.

1208 A. BONANNO – K. SEKINE – H.N. FEUER, *Geographical indication and global agri-food development and democratization*, in *Earthscan Food and Agriculture*, 2020.

1209 Per un commento esaustivo della vicenda *v.* D. GANGJEE, *Quibbling Siblings*: *Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, n. 3, 2007, pp. 1264 e *ss.*; A. GERMANÒ – M. VOYCE – S. STERN, *Australia e Usa all'attacco delle Indicazioni geografiche comunitarie*, in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati*, vol. 1, 2004, pp. 48 e *ss.*; A. GERMANÒ, *Il panel Wto sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo TRIPs,* in *Agricoltura-Istituzioni-Mercati*, vol. 2, 2005, pp. 279 e *ss.* Per i testi delle Risoluzioni finali *WTO-Panel Report European Communities-Protection of trademarks and geographical indications for agricultural products and foodstuffs ("Panel Report")*, ricorso USA WT/DS174/R e ricorso Australia. Per un

protagonisti la CE, da una parte, e USA, Canada e Australia, *inter alia*, dall'altra. A nulla valse, a tale riguardo, la firma dell'Accordo TRIPs nel 1994, a ulteriore riprova della fragile e insoddisfacente natura compromissoria dell'accordo *de quo*.

La controversia nacque poiché, ad avviso degli Stati Uniti, il Reg. (CEE) n. 2081/92 non garantiva il c.d. "*trattamento nazionale*" in merito alle indicazioni geografiche, né, asseritamente, forniva una protezione sufficiente ai marchi preesistenti che si fossero provati simili o identici a un'indicazione geografica[1210]. Nonostante le consultazioni[1211], tenutesi tra il 1999 e il 2003, le doglianze statunitensi sono rimaste irrisolte e sono state nuovamente ribadite, con alcune variazioni, nella formale richiesta al *Dispute Settlement Body* della WTO da parte dell'Australia nel 2003.

Inizialmente, il Reg. (CEE) n. 2081/92 prevedeva che solo gli Stati membri potessero presentare domanda di registrazione di una IG od opporsi alla medesima e che solamente i diritti dei titolari di marchi registrati in un momento antecedente alla registrazione della IG rimanessero inalterati in presenza di una IG che collidesse con il marchio in questione. Nondimeno, questa posizione risultava sostanzialmente indifendibile dinanzi alla OMC[1212], di conseguenza la Comunità europea procedette nel 2003[1213] a modificare il Reg. (CEE) n. 2081/92 per consentire di presentare domande e opposizioni alla registrazione da parte di Stati che non fossero membri dell'Unione, integrando altresì le norme in modo da ricomprendere anche i diritti dei titolari di marchi preesistenti non registrati, e, pertanto, usati in via di fatto, ma non per questo immeritevoli di tutela[1214].

Gli Stati Uniti e l'Australia consideravano però l'apertura del regime dell'UE ai non Membri come un mero *maquillage*, dato che risultavano pur sempre presenti, a loro dire, alcune criticità[1215]. Il Reg. (CEE) n. 2081/1992 si sarebbe infatti applicato alle denominazioni di origine di paesi extra-UE a condizione che, *in primis*, il paese terzo fosse stato in grado di fornire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'art. 4 del Regolamento in parola[1216], e, in secondo luogo, a condizione che disponesse di norme

---

approfondimento sulle decisioni adottate dal Panel WTO in generale, *cfr.* C. RICCI*, The decisions adopted by the dispute settlement body within the WTO system on GIs and the protection of quality of agrifood products*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023, pp. 59 e *ss.*

1210 Estratto dalle richieste di consultazione da parte degli Stati Uniti d'America, *WT/DS174/1* (7 giugno 1999).

1211 Il processo di risoluzione delle controversie viene avviato quando un Membro presenta a un altro una richiesta di consultazione in merito a una determinata questione. Tali consultazioni devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere la controversia, un membro può chiedere all'organo di conciliazione la costituzione di un *panel*, composto in generale da tre esperti indipendenti, per trattare la questione. Le parti possono inoltre convenire spontaneamente di ricorrere ad altri metodi di risoluzione delle controversie, compresi la conciliazione, la mediazione e l'arbitrato. Estratto da "*Accordi dell'OMC*", in *eur-lex.europa.eu*.

1212 D. GANGJEE, *Quibbling Siblings*: *Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, *cit.*

1213 Reg. (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, che modifica il Reg. (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

1214 *Cfr.* artt. 6, 10 e 14 del Reg. (UE) n. 1151/2012.

1215 Alla luce dei requisiti stabiliti nell'art. 12, par. 1, dell'allora vigente Reg. (CEE) n. 2081/1992.

1216 "1. *Per poter essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale*. 2. *Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico:* a) *risieda nella provenienza o nell'origine geografica,* b) *risulti unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica*".

concernenti il diritto di opposizione equivalenti a quelle previste nel Regolamento; in terzo luogo, in virtù di un più generale principio di reciprocità[1217], il paese terzo doveva essere disposto a fornire una protezione equivalente a quella disponibile nella Comunità europea per i segni di qualità agroalimentare.

Secondo i paesi del Nuovo Mondo detto impianto normativo si traduceva surrettiziamente (e indirettamente) nella determinazione europea di esportare il modello legale *sui generis* anche *aliunde*, specie in quei pervicaci Paesi solitamente restii ad adottare particolari cautele a protezione delle IG, esigendo quindi, in cambio della protezione dei segni di qualità esteri, una protezione reciproca ed equivalente a quella *sui generis*. Il *Panel* condivise tale interpretazione, sfavorevole per la Comunità, dal momento che tale disposizione risultava essere contraria ai principi espressi nell'accordo TRIPs.

La seconda questione, relativa ai rapporti tra marchi e indicazioni geografiche, è anch'essa meritevole di separato approfondimento. La disposizione "*incriminata*", in particolare, era l'art. 14 par. 2 del Reg. (CEE) n. 2081/1992[1218], secondo cui l'uso di un marchio commerciale corrispondente a una delle situazioni di cui all'art. 13[1219] che sia stato registrato in buona fede prima della data di presentazione della domanda di registrazione di una denominazione di origine o indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato nonostante la registrazione di una denominazione di origine o indicazione geografica, qualora non sussistano motivi di invalidità o revoca del marchio.

Questa norma prevedeva, in sintesi, la coesistenza tra un marchio registrato in precedenza e una successiva registrazione di una IG in situazioni di conflitto. L'Australia e gli Stati Uniti hanno sostenuto che l'art. 14, par. 2, del Regolamento violasse l'art. 16 par. 1 del TRIPs[1220], permettendo la coesistenza di

---

[1217] Suddetto principio è presente anche nelle Preleggi al Codice civile italiano. A norma dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile italiano: "*Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere*". *Cfr.* in argomento F. MARRELLA, *Lo straniero, l'art. 16 delle preleggi e la condizione di reciprocità*, 2014.

[1218] "2. *Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b*)".

[1219] "1. *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 indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; c. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d. qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b). 2. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché: i. i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento; ii. dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti. Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni erano vietate*".

[1220] "1. *Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all'uso*".

una IG successiva e di un marchio commerciale registrato in precedenza. Hanno poi sostenuto che l'art. 16 par. 1 TRIPs richiede ai membri di concedere ai titolari dei marchi commerciali registrati il diritto esclusivo di impedire l'uso confusorio di segni simili o identici da parte di terze parti[1221].

Come *grounds* dell'azione, i due paesi sostenevano che i titolari dei marchi sarebbero stati privati della funzione principe del marchio, *i.e.* l'esclusività, intesa nella prospettiva di *ius excludendi alios*, cioè di poter vietare a ogni soggetto non autorizzato l'impiego di un segno uguale o simile su prodotti di una categoria merceologica identica o simile[1222]. Le indicazioni geografiche, annoverate sin dalla Convenzione di Unione di Parigi – e, in ultima istanza, dal TRIPs – come segni di proprietà industriale, rientrerebbero appieno nell'ambito dei "*segni simili o identici*" di cui all'art. 16 par. 1 TRIPs.

Di conseguenza, in una situazione in cui vi sussistano un marchio anteriore e una IG posteriore contemporaneamente presenti sul mercato, il marchio perderebbe ogni possibilità di fungere da indicatore di una precisa fonte imprenditoriale, e i consumatori ne risentirebbero di certo, non potendo discernere a quale imprenditore ricollegare i prodotti o i servizi offerti.

In risposta a tali allegazioni, la Comunità europea sosteneva di aver in realtà già fornito sufficiente tutela ai titolari di marchi anteriori, poiché era rinvenibile, nel Reg. (CEE) n. 2081/1992, l'art. 14 par. 3, il quale impediva la registrazione di una IG qualora i consumatori, in virtù della presenza di un marchio (si badi) "*notorio*" precedente, avrebbero potuto essere ingannati in relazione alla fonte imprenditoriale cui ricollegare detto segno[1223].

Inoltre, la Comunità europea ha sostenuto che la coesistenza non avrebbe inciso sul diritto di utilizzo del marchio – non configurando, pertanto, alcuna "*espropriazione*" in senso lato – ma "*solamente*" sul diritto di uso esclusivo[1224].

Inoltre, la CE fondava la propria difesa anche su un ulteriore argomento, relativo alla contingenza che l'art. 14 par. 2 del Regolamento fosse giustificato come una "*eccezione limitata*", ammissibile ai sensi dell'art. 17 del TRIPs. Quest'ultimo articolo, invero, recitava: "*I membri possono prevedere eccezioni limitate ai*

1221 D. GANGJEE, *Quibbling Siblings*: *Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, *cit.*

1222 *Cfr.* art. 20 Cpi ("*Diritti conferiti dalla registrazione*"): "1. *I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica*: a) *un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato*; b) *un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni*; c) *un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*".

1223 La dottrina non ha mancato di sottolineare che questa è sempre stata una difesa discutibile in quanto questa disposizione si applicava solo a un sottoinsieme di marchi con il necessario profilo elevato di riconoscibilità e notorietà. *Cfr.* D. GANGJEE, *Quibbling Siblings*: *Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, *cit.*

1224 La difesa accampata dalla CE, inoltre, si fondava sul fatto che la coesistenza fosse permessa in base agli articoli 24 par. 5 e 24 par. 3 del TRIPs. Dal momento che l'articolo 24 par. 5 preserva specificamente la validità e il diritto di utilizzo di un marchio precedente in caso di registrazione successiva di una IG (c.d. "*grandfathering clause*"), ciò suggerisce che altri diritti potrebbero essere modificati, come il diritto all'uso esclusivo di cui all'art. 16 par. 1. Il *Panel*, tuttavia, non ha tenuto conto di tale argomentazione, e ha concluso che non vi fossero prove sufficienti per "*sostenere che nell'articolo 24 par. 5 sussista sia il diritto di impedire utilizzi confusori sia una limitazione del diritto di impedire utilizzi confusori*". *Cfr.* Rapporto del Panel, nota 1, p. 138. *V.* in argomento G.E. EVANS – M. BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis?,* 2006, pp. 575, 595-602.

diritti conferiti da un marchio commerciale, come l'uso lecito di termini descrittivi, a condizione che tali eccezioni tengano conto degli interessi legittimi del titolare del marchio commerciale e di terzi".

Secondo la Comunità europea, la coesistenza sarebbe stata consentita direttamente dal TRIPs, dal momento che l'uso di una IG rientrava nel c.d. "*uso lecito*" (*fair use*) di un termine geograficamente descrittivo. Ciò che contava, infatti, è che la IG posteriore non traesse in inganno il pubblico. Il *Panel* si è interrogato su tale circostanza, e ha ritenuto, in sintesi, che, in virtù della presenza di norme *ad hoc* nel Regolamento – segnatamente gli artt. 7, 12 e 14 – che prevedevano la mancata registrazione di una Dop o Igp qualora fosse provato un elevato rischio di confusione per il pubblico, l'impianto normativo oggetto di disputa fosse invero conforme alla limitata eccezione di cui all'art. 17 TRIPs[1225].

Alla luce di quanto precede, e della vittoria (di Pirro) riportata dall'allora CE solamente sul tema dei rapporti marchi/IG, sarà pertanto evidente, oramai, l'acuta disparità di opinioni tra paesi del Vecchio e del Nuovo Mondo, una diversità, per certi versi, culturale[1226], e, allo stato, non si intravede nessuna luce in fondo al tunnel[1227].

Ciò che è auspicabile è un completo – ma soprattutto concreto – *revirement* della mentalità dei paesi *IG-unfriendly*, tesa a valorizzare anche le proprie indicazioni di qualità, non soltanto quelle estere. I paesi del Nuovo Mondo, infatti, "*possono anche beneficiare di una adeguata protezione delle indicazioni geografiche. In altre parole, un sistema di protezione delle indicazioni geografiche migliorato, in cui i paesi dovrebbero investire nella*

[1225] B. GOEBEL – 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 l'affermazione del *Panel* in ordine alla difesa proposta dall'UE e in seguito accolta, nei termini in cui la stessa ammetta e riconosca il limite sostanziale alla coesistenza (art. 14 co. 2 del Reg. CEE n. 2081/1992) nell'eventuale elevata probabilità di confusione del pubblico di riferimento. *V. 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. Come osserva causticamente la dottrina: "*E il Panel report che fu pubblicato il 15 marzo 2005* […] *riconobbe solo alcune delle violazioni denunciate, ma nella sostanza portò a un epilogo paradossale: l'Unione Europea, cioè proprio l'ordinamento che sin dal 1992 aveva adottato il più elevato standard di protezione della proprietà intellettuale in materia di indicazioni geografiche agroalimentari, fu censurata (benchè non nella misura apparentemente sperata dai paesi denuncianti* […]*) per alcune lacune del proprio Sistema di tutela, in seguito a denuncia da parte di Stati i cui ordinamentim in buona sostanza, un vero e proprio Sistema di tutela di tali diritti non hanno neppure. Il messaggio apparve chiaro: più elevato è lo standard di protezione legale che un Membro del WTO intende adottare, più elevato è il rigore che da esso si pretende. Insomma, «solo chi non fa nulla non falla»* […]". P. BORGHI, *La Tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023, p. 8.

[1226] Il filosofo italiano M. Cacciari ha paragonato l'Europa continentale a una tundra, tutta uguale e tutta piatta, mentre l'Europa mediterranea a un arcipelago, formato da isole varie e diverse; e conseguentemente ha espresso l'opinione che l'approccio degli uomini dei Paesi dell'Europa continentale (ma anche di quelli degli USA) verso i problemi della produzione agro-alimentare sia dominato dal complesso della tundra – l' unico problema che hanno è quello della sanità del prodotto – mentre quello degli europei del Mediterraneo è dominato dall'idea dell'arcipelago, della varietà nell'unità – oltre la sanità, hanno importanza il gusto e l'olfatto. La molteplicità delle biodiversità, dei cultivar, delle pratiche produttive è tipica dell'Europa, ma soprattutto è tipica di quella mediterranea. La difesa delle denominazioni d'origine è la chiave per scardinare l'uniformità, per "*frantumare*" il mercato globale, poiché essa consente di tutelare le diversità territoriali e, quindi, permette di salvare le diverse qualità organolettiche dei prodotti, i diversi profumi, i diversi gusti, i diversi sapori. Così si riesce a difendere anche quella che A. JANNARELLI chiama la storicità delle agricolture europee: la pluralità dei segni (anch'essi, cioè, non più appiattiti sul marchio d'impresa) è, invero, l'unico modo di vincere la battaglia della diversità e della qualità. *Cfr.* A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS*, *cit*., p. 426.

[1227] Anche se, come poi si dirà, la dottrina anglosassone inizia a percepire i concreti sviluppi del programma di esportazione della tutela UE delle IG all'estero. *Cfr.* E. LIVINGSTONE, *Europe eats Trump's lunch*, in Politico.eu, 22 novembre 2017. L'Autore ritiene che "*Il controverso sistema delle indicazioni geografiche europee sta conquistando il pianeta*".

costruzione della reputazione delle proprie indicazioni geografiche, potrebbe rappresentare una nuova opportunità, anziché un ostacolo alla concorrenza nel mercato"[1228].

[1228] I. CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPs: "old" debate or "new" opportunity?*, *cit.*, pp. 200-201.

4.1.3 *Gli accordi esterni*

Preso atto dei conclamati alterchi e contrapposizioni di vedute che hanno riempito la scena dei negoziati internazionali, e che la creazione di un registro multilaterale[1229] (per non parlare dell'estensione della protezione "*TRIPs+*" a tutte le IG) appare essere più che mai un miraggio, una rimarchevole possibilità per l'Unione europea, al fine di proteggere le proprie denominazioni di qualità, risiede nella possibilità di stipulare accordi internazionali di libero scambio con singoli paesi, nei quali inserire, a seconda delle leve contrattuali effettivamente disponibili di volta in volta, disposizioni *ad hoc* a tutela delle IG.

E d'altronde è proprio lo stesso accordo TRIPs, all'art. 24, co. 1, a mettere nero su bianco un chiaro *endorsement* per questa strategia, autorizzando i Paesi aderenti ad avviare negoziati per aumentare la protezione di "*individual geographical indications*"[1230] ai sensi dell'art. 23 TRIPs. Così, in assenza di progressi nell'ambito della *Doha Development Agenda*[1231], l'UE si sta prefiggendo l'obiettivo di negoziare con singoli Stati degli accordi di libero scambio ("*FTAs*")[1232] che includano una *pars* riservata alla protezione delle IG[1233].

[1229] L'UE da sempre afferma la necessità di estendere a livello internazionale la protezione prevista per i vini e gli alcolici anche ai prodotti agroalimentari, mediante la costituzione di un sistema multilaterale di registrazione e di notifica per tutte le indicazioni geografiche (non soltanto per i prodotti vitivinicoli, come previsto dall'art. 23.4 TRIPs); dalla registrazione discenderebbe poi l'obbligo per i Paesi membri di proteggere le IG sul proprio territorio. A tal uopo, la proposta presentata dalla Comunità europea (*cfr.* la già citata *TN/IP/W/11*, pubblicata nel giugno 2005) prevederebbe anche un meccanismo di opposizione alla registrazione, oltre a regole *ad hoc* nel caso di indicazioni omonime e di marchi simili o identici anteriori all'indicazione geografica *de qua*. Tra i sostenitori dell'estensione della protezione vi sono anche Bulgaria, Guinea, India, Giamaica, Kenya, Madagascar, Mauritius, Marocco, Pakistan, Romania, Sri Lanka, Svizzera, Tailandia, Tunisia e Turchia. Altri membri del WTO (tra i quali, in particolare, gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, il Cile, l'Argentina, il Giappone e alcuni altri Paesi in via di sviluppo) hanno invece presentato una *joint proposal* che tende a confermare l'impianto dell'accordo TRIPs, in cui il sistema di notifica e registrazione deve assolvere esclusivamente la funzione di facilitare (e non aumentare, come invece propugna l'UE) la protezione delle IG relative ai soli vini ed alle sole bevande alcoliche. Nel caso in commento, la partecipazione al sistema di notifica e registrazione è su base meramente volontaria e i Membri si impegnano unicamente a permettere la consultazione della banca dati, senza ricollegare a tale operazione nessun effetto giuridico diretto. Come già accennato, poi, Hong Kong si fece promotrice di una "*terza via*", intermedia tra le due appena delineate, e consistente principalmente in una presunzione *iuris tantum* di validità della IG registrata. Sulle varie proposte si veda C. LOSAVIO, *Le indicazioni geografiche alla conferenza di Doha*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 2004, I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela, cit.*, pp. 678 e *ss.*

[1230] Il testo della norma potrebbe prestarsi a una duplice interpretazione in quanto, da un lato, potrebbe giustificare l'introduzione di un generale sistema multilaterale di registrazione che accordi una tutela più forte rispetto a quella "*minima*" del TRIPs; dall'altro, muovendo dal dato letterale, potrebbe legittimare solo le negoziazioni volte a tutelare "*specifiche*" IG. Sull'art. 24 e sugli obblighi dallo stesso scaturenti si vedano T. KONO, *Geographical Indication and Intangible Cultural Heritage*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, *cit.*, p. 293; T. VOON, *Geographical Indications, Culture and the WTO*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, *cit.*, p. 306.

[1231] Sulle ragioni della crisi dell'approccio multilaterale si veda P. BORGHI, *Il declino dell'utopia multilaterale?*, *cit.*; ID., *I trattati sul commercio internazionale, il declino dell'utopia multilaterale e le prospettive per lo sviluppo*, in P. BORGHI – A. BRUZZO, *Nutrire il pianeta? Il ruolo dell'Europa nello sviluppo economico e alimentare mondiale*, Atti del convegno di Ferrara, 23 ottobre 2015, p. 85.

[1232] Gli accordi commerciali dell'UE vengono negoziati dalla Commissione Europea, su mandato del Consiglio dell'Unione europea. L'accordo finale deve essere approvato dal Consiglio e, dopo il Trattato di Lisbona, anche dal Parlamento Europeo. *Cfr.* A. DÜR – H. ZIMMERMANN, *Introduction: The EU in international trade negotiations*, in *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 45(4), 2007, pp. 771–787.

[1233] Mentre gli accordi di prima generazione, conclusi per la maggior parte prima del 2006, riguardavano prevalentemente le barriere tariffarie, i più recenti FTAs hanno un contenuto molto ampio e, in genere, comprendono impegni in materia di liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e investimenti, appalti pubblici, concorrenza, sovvenzioni e questioni relative alle norme tecniche e sanitarie. Questi ultimi accordi commerciali negoziati dall'UE riguardano pertanto non solo le "*competenze*

La spinta proveniva già da lontano, e possedeva un'eco internazionale: nel 2012 l'*Advisory Group – International Aspect of Agriculture* della FAO aveva pubblicato un documento[1234] concernente la tutela globale delle IG, ove si esternava l'inadeguatezza dell'Accordo TRIPs a offrire tutela internazionale alle IG (in particolare, europee), e affermando che, dato il mesto declino delle negoziazioni internazionali "*multilaterali*" o "*corali*", si dovesse mettere in campo una strategia incentrata sugli accordi internazionali "*bilaterali*" [1235]. In tale ottica, sarebbe stato necessario stilare "*un elenco di nomi europei da tutelare direttamente e*

esclusive" ma anche quelle "*concorrenti*" con gli Stati membri. Tali competenze sono state poi specificate nel dettaglio dal parere della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel maggio del 2017, su richiesta dalla Commissione europea, rispetto all'accordo di libero scambio tra UE e Singapore, di cui si dirà *infra*. A seguito di tale parere, gli accordi che trattano di materie a competenza concorrente, per entrare in vigore, richiedono la sottoposizione alle pertinenti procedure nazionali di ratifica in tutti gli Stati membri. Quelli invece che trattano materie di esclusiva competenza dell'UE, per entrare in vigore, necessitano solo dell'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo. Per il contenuto di altre tipologie di accordi si veda la *Relazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio*, 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018, COM (2019) 455 final.

1234 *The State of Food and Agriculture 2012*. Il documento si forniva l'obiettivo di individuare "*objectives*, *outcomes and challenges*" per la tutela delle Dop e Igp.

1235 La nuova generazione di *FTAs* rappresenta un "*must have*" per l'Unione europea, al fine di aggiungere valore alle disposizioni e alla protezione accordata dell'accordo TRIPs. L'*Advisory group* precisa, infatti, che una tutela soddisfacente e più forte delle IG, rispetto a quella accordata dal TRIPs, può essere perseguita anche attraverso la stipula di specifici accordi commerciali, i cc.dd. "*stand alone agreements*"; sul tema si veda A. LUPONE, *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio alla protezione TRIPs plus*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, in B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, 2009 p. 36. Il contenuto dei negoziati è sicuramente diverso a seconda degli Stati coinvolti, in ragione del differente approccio alla tutela utilizzato. A tal proposito l'*Advisory Group* distingue gli accordi con i Paesi vicini che hanno una legislazione simile (Svizzera, Georgia, Ucraina), con i quali può essere raggiunto un elevato livello di integrazione; gli accordi con i Paesi non vicini ma che hanno sistemi di protezione delle indicazioni geografiche o che comunque hanno interesse alla loro protezione (Corea del Sud, Peru, Colombia, America Centrale, India, *etc.*); Paesi che non conoscono e/o riconoscono il sistema delle indicazioni geografiche e con i quali la negoziazione è sicuramente più complessa, ma che dovranno adeguarla in seguito alla stipulazione degli accordi (Canada, Singapore, Mercosur). Il "*Mercosur*" è il "*Mercado Común del Sur*" (*i.e.* il Mercato Comune del Sudamerica), un'organizzazione internazionale che comprende l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay (il Venezuela è attualmente un membro sospeso). A differenza di altri partner commerciali dell'UE, i paesi del Mercosur riconoscono e tutelano le IG all'interno delle proprie legislazioni nazionali. Nondimeno, si è comunque registrato un difficoltoso percorso di armonizzazione. La Risoluzione n. 8/95, che stabilisce le regole del cosiddetto "*Protocollo di Armonizzazione sul Diritto di Proprietà Intellettuale*" non è entrata in vigore a causa della mancata ratifica all'unanimità da parte degli Stati Membri del Mercosur. Il Protocollo mirava a stabilire standard minimi piuttosto che prevedere un'armonizzazione legislativa completa, individuando due modelli differenti di tutela: le denominazioni di origine (Do) e le indicazioni geografiche (Ig). Questi segni non risultavano limitati all'agroalimentare, ma erano estesi anche alle altre classi merceologiche. Interessante, semmai, notare che l'art. 20 del protocollo proibiva la registrazione di queste indicazioni come marchi commerciali. Tornando alle negoziazioni dell'Accordo, è sin da subito possibile affermare che le prime riunioni del Gruppo di Lavoro Ue-Mercosur sulla Proprietà Intellettuale (ove rientrano le disposizioni sulle Dop e Igp) non hanno portato a risultati significativi poiché il Mercosur, inizialmente, ha respinto *in toto* la richiesta di un capitolo dedicato alla proprietà intellettuale, volendosi concentrare sulla riduzione della pressione daziaria. Dopo varie interruzioni alle negoziazioni, nel 2016 l'UE ha presentato un primo testo di proposta che prevedeva standard di protezione notevolmente superiori agli impegni multilaterali assunti con l'accordo TRIPs. In seguito, nel 2017, le Parti hanno concordato un unico documento negoziale, il quale regola le indicazioni geografiche agli artt. 33-39 della sottosezione n. 4 del Capitolo sulla Proprietà Intellettuale, completati dagli Allegati I sulla legislazione delle parti, Allegato II che indica, secondo il consueto schema degli accordi di seconda generazione, le IG protette (che sono n. 355 per l'Unione europea e n. 220 per i Paesi del Mercosur, e, ai sensi dell'art. 33 n. 5 possono aggiungersene altre in un secondo momento, a patto che risultino protette nella giurisdizione di provenienza), e Allegato III che elenca selezionate IG non agricole brasiliane e paraguaiane. Gli artt. 33-39 stabiliscono norme obbligatorie sulla protezione delle IG che si applicano solo agli elenchi riconosciuti dalle parti nell'Allegato II. Poiché non esiste un sistema uniforme di protezione delle IG all'interno del Mercosur, ogni paese ha presentato un elenco separato di IG protette (incrementando, si osserva, ancora di più la confusione imperante in *subiecta materia*). Il livello di protezione presente nel documento supera gli standard minimi previsti dall'art. 22 TRIPs, estendendo la protezione dei vini e delle bevande spiritose a tutte le IG protette. Le parti interessate possono vietare l'uso in commercio, che sia diretto o indiretto, falso o teso a ingannare il pubblico, così come quando la vera origine è indicata ma è accompagnata da espressioni quali, "*simile a*", "*stile*" o "*tipo*" e la denominazione protetta. Riguardo ai rapporti tra marchi e indicazioni geografiche, viene in rilievo l'art. 35 dell'accordo. Secondo l'art. 35, co. 3, lett. a), la registrazione successiva di

indefinitamente nei Paesi terzi", da adattare a seconda del paese con il quale fossero stati avviati dei negoziati[1236], e da riservarsi di modificare in un secondo momento.

Per quanto riguarda, invece, l'estensione e la tipologia della protezione, gli FTAs sottoscritti dall'UE dovrebbero garantire il modello di tutela c.d. "*TRIPs*+"[1237]. Infatti, la strategia stabilita a suo

---

marchi in conflitto con una indicazione geografica protetta deve essere rifiutata, mentre la coesistenza di marchi precedenti è consentita alle specifiche condizioni di cui alla lett. (d) del medesimo. Ai sensi della lett. (e), poi, i marchi notori possono continuare a essere utilizzati e protetti a meno che non siano suscettibili di causare confusione presso il pubblico. Le eccezioni per i diritti degli utilizzatori precedenti previsti nell'art. 24(4) TRIPs non sono stati inclusi nell'Accordo, anche se alcune situazioni specifiche sono state affrontate all'art. 35(9), che stabilisce una limitata categoria di nove "*casi particolari*" (tra i quali rientrano "*Genièvre/Jenever*", "*Queso Manchego*", "*Grappa*", "*Steinhäger*", "*Parmigiano Reggiano*", "*Fontina*", "*Gruyère*", "*Grana Padano*", and "*Gorgonzola*"), ove le IG in questione non godranno di una completa protezione (ad esempio, l'inclusione della IG "*Grana Padano*" nell'allegato tecnico non impedisce ai produttori – che abbiano previamente utilizzato il termine "*Grana*" nel territorio del Brasile, se erano in buona fede e ne hanno fatto uso in modo continuativo per almeno cinque anni prima della pubblicazione dell'IG – di utilizzare tale denominazione in commercio, purché i prodotti commercializzati non facciano riferimenti (grafici, di nomi, immagini e/o bandiere tricolori) alla Dop UE e a condizione che il termine sia visualizzato in un carattere sostanzialmente più piccolo, ma leggibile, rispetto al nome del marchio e sia differenziato da esso in modo non ambiguo per quanto riguarda l'origine del prodotto). Inoltre, sono stati istituiti dei periodi transitori per permettere la dismissione graduale dei segni usati in commercio, i quali siano in contrasto con le Dop e Igp UE contenute nell'allegato tecnico. L'istituzione di periodi transitori è una soluzione mutuata dalla legislazione dell'UE, anche se l'Allegato II specifica le IG a cui ciò sia applicabile e a quali condizioni. Qui, l'assenza di armonizzazione a livello regionale all'interno del Mercosur è evidente poiché sono state concordate condizioni diverse dai suoi membri per le stesse IG dell'UE (ad esempio, l'IG "*Prosecco*" può continuare a essere utilizzata per un massimo di 5 anni in Argentina e Paraguay, mentre la durata di utilizzo transitorio viene aumentata in Brasile, ove è pari a 10 anni). Di conseguenza, sia i casi dell'art. 35(9) sia le IG soggette ad abbandono progressivo sono suscettibili di creare disparità all'interno del Mercosur, poiché non è stato adottato un approccio uniforme. Allo stesso tempo, da un punto di vista europeo, tale approccio prodotto per prodotto crea una complessità crescente data la varietà di livelli di protezione non solo all'interno del Mercosur, ma anche in altri paesi in base a differenti accordi commerciali. *Cfr.* F. VELLI – L. PANTALEO, *The protection of GIs in EU bilateral instruments: some reflections in light of the EU-Mercosur Trade deal*, in *European Papers*, VII, n. 3, 2022, pp. 1471-1487. *V.* anche R. BLASETTI – J.I. CORREA, *Intellectual Property in the EU–MERCOSUR FTA: A Brief Review of the Negotiating Outcomes of a Long-Awaited Agreement*, in *South Centre Research Paper*, 2021. Quantunque l'UE confidasse, per il tramite delle parole della Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, di concludere l'accordo entro la fine dell'anno 2023 (*Cfr.* F. LUCA, *Si chiude il vertice Ue-Celac e von der Leyen "vede" chiuso l'accordo con il Mercosur entro fine anno*, in *eunews.it*, 18 luglio 2023), ulteriori attriti e l'insediamento della nuova Amministrazione argentina guidata da Javier Milei hanno recentemente bloccato la finalizzazione dell'accordo, gettando ombre sulla possibilità di proteggere, nel prossimo futuro, le n. 355 IG europee ivi elencate nel Continente sudamericano. *V.* M. PAROLARI, *In stallo l'accordo Ue-Mercosur, in Affari Internazionali*, 7 dicembre 2023.

[1235] Su tali aspetti si veda L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea*, 2012, p. 242; N. LUCIFERO, *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del regime agroalimentare europeo*, in *Rivista di diritto agrario*, 2018, I, p. 44; I. CANFORA, *La responsabilità delle imprese nella filiera biologica*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, III, 2017, p. 5; L. LEONE, *Organic regulation. A legal and policy journey between Europe and the United States*, 2019.

[1236] Non potendo pretendere la tutela di tutte le sue indicazioni geografiche, l'UE deve optare per proteggere quelle che sono maggiormente soggette a usurpazione e che sono più rilevanti dal punto di vista economico. A proposito della strategia di negoziare la protezione solo di alcuni specifici prodotti è stato osservato che la stessa rivela la scarsa fiducia dell'Unione a che la protezione accordata ai vini possa essere estesa anche agli altri prodotti, con l'effetto di indebolire la sua posizione in seno ai negoziati: *v.* G. ANANIA, *Valorizzazione della qualità e dell'origine dei prodotti in un quadro di globalizzazione*, in F. DE FILIPPIS (*a cura di*), *L'agricoltura nel tempo della globalizzazione*, 2006, p. 185.

[1237] Come ha avuto modo di osservare la dottrina, detti accordi non presentano un contenuto uniforme se non nell'adozione delle misure "*TRIPs*+"; nondimeno, "[…] *si distinguono per alcuni caratteri unitari riconducibili a una sorta di struttura degli accordi con gli Stati terzi ove i capitoli sulla proprietà intellettuale contengono disposizioni piuttosto dettagliate e l'enforcement va acquistando sempre maggior peso. Su tale struttura di base sono state costruite le varie generazioni di accordi bilaterali di libero scambio, i più recenti dei quali (c.d. "accordi di nuova generazione") si inseriscono in un negoziato dal contesto più ampio che prende in considerazione diversi profili disciplinari, e soprattutto le c.d. "barriere non tariffarie", e, nei quali, rivestono un ruolo significativo le disposizioni relative alle indicazioni geografiche spesso attraverso la predefinizione di una lista di prodotti, che cambia in base agli accordi e, quindi, agli interessi commerciali in gioco (in alcuni casi sono settoriali, in altri generici con una lista di prodotti)*". *Cfr.* P. ROFFE, *Intellectual Property Chapter in Free Trade Agreements: Their Significance and Systemic Implication*, in J. DREXL – H. GROSSE RUSE-KHAN – S. NADDE-PHILIX (*a cura di*), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2014, pp. 24-28. In particolare, la protezione "*TRIPs*+" è basata generalmente sull'estensione della protezione rafforzata, prevista dall'art. 23 del TRIPs solo per i vini, e presenta il contraltare della regola della *coesistenza* delle IG con marchi anteriori, se registrati in buona fede. In particolare, il principio della coesistenza implica che l'esistenza di un

tempo dall'*Advisory Group* è proprio quella che l'UE sta perseguendo nei più recenti accordi commerciali di libero scambio[1238].

Nonostante le rilevanti differenze culturali che caratterizzano le parti, gli accordi[1239] mirano ad andare oltre le questioni tariffarie definendo regole condivise e avvicinando i rispettivi standard produttivi, con l'ulteriore obiettivo, nella prospettiva euro-unitaria, di realizzare compiutamente la *policy* lanciata con l'iniziativa "*Global Europe: competing in the world*" del 2006 e confermata con la strategia "*Trade for all*" del 2015[1240], così contribuendo a stabilire nuove regole del commercio globale[1241].

Gli accordi esterni di c.d. "*prima generazione*", ovvero gli accordi conclusi pre-2006, hanno una portata più limitata, e di solito concernono il solo commercio di beni. In via esemplificativa, costituiscono esempi di accordi di prima generazione gli accordi con la Svizzera, i Paesi mediterranei, con il Sud Africa e con il Cile, i quali avevano una finalità squisitamente doganale, di abbattimento dei dazi, di modo da rafforzare l'export europeo all'estero.

Sono, invece, accordi di "*seconda*" o di "*nuova generazione*", oltre al CETA con il Canada, quelli conclusi con la Corea del Sud, Giappone, Singapore *et al.*, che interessano nuovi settori e si fanno promotori dello sviluppo sostenibile[1242].

---

marchio anteriore non dovrebbe precludere la successiva registrazione e protezione di una IG che, a sua volta, non dovrebbe comportare l'invalidità o la cancellazione del marchio anteriore. Sul principio della tutela "TRIPs+" si veda B. MERCURIO, *TRIPS-plus provisions in FTAs: recent trends*, 2015. Tale principio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza del WTO nella nota controversia che ha visto contrapposti Usa e Australia contro l'Unione europea (*WT/DS174*), *cit.* Sul punto si vedano A. GERMANÒ, *Il panel WTO sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo TRIP's*, *cit.*, p. 279; ID., *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,* XI, 2007, p. 653.

1238 A partire dal 2011 l'Unione europea aveva effettivamente impiegato detto strumento fortemente consigliato dall'*Advisory group*, con particolare riferimento all'accordo con la Korea del Sud. L'accordo con la Korea del sud – entrato in vigore nell'estate del 2011 – è il primo accordo di libero scambio dell'UE con un Paese asiatico. Come per gli altri FTAs, il contenuto non è ovviamente limitato alle IG e alla loro tutela, ma abbraccia una pletora di disposizioni commerciali, tra le quali la (graduale) abolizione della pressione daziaria, le barriere non tariffarie, i diritti di proprietà intellettuale *et al.* Con riferimento a quanto maggiormente d'interesse per il presente lavoro, l'FTA con la Korea fornisce tutela a 162 indicazioni geografiche europee e 64 coreane. *Cfr.*, in argomento, M. ELSIG – C. DUPONT, *European Union meets South Korea: Bureaucratic interests, exporter discrimination and the negotiations of trade agreements*, in *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 50(3), 2012, pp. 492–507.

1239 Per un'esegesi del fenomeno degli accordi bilaterali *v.* I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale*, in S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO, (*a cura di*) *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*. Atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile, 2020, p. 469; L. PASTORINO, *Gli accordi commerciali bilaterali e plurilaterali*, in AA.VV., *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, 2021, p. 84; L. COSTATO, *Protezionismo e accordi bilaterali, l'emergere di nuovi modelli di regolazione nel commercio internazionale dei prodotti agroalimentari,* in *Rivista di diritto alimentare*, 2017, I, p. 2.

1240 Per una lettura integrale della comunicazione si rinvia a *Commissione europea, Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE, COM(2006)567 final*, 4 dicembre 2006. Il documento è stato integrato nel 2015, mediante il report *Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Commercio per tutti. Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile, COM(2015)497/4, Bruxelles*, 15 ottobre 2015. Da ultimo, la Commissione europea ha nuovamente modificato il documento con il report *Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Riesame della politica commerciale – una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021)66 final, Bruxelles*, 18 febbraio 2021, ove si sottolinea nuovamente lo strumento degli accordi bilaterali come *tool* per perseguire l'interesse dell'Unione e far valere i diritti sulle IG anche nelle giurisdizioni estere.

1241 Per un approfondimento in merito alla prospettiva giapponese, *cfr.* H. SUZUKI, *The new politics of trade: EU-Japan, in Journal of European Integration*, 2017, p. 879.

1242 G.M. RUOTOLO, *Gli scambi commerciali di ultima generazione dell'Unione europea e i loro rapporti col sistema multilaterale degli scambi, in Studi sull'integrazione europea*, 2016, II, p. 329.

Secondo determinata dottrina negli accordi *de quibus* "*si privilegia una modalità "taylor-made" di soluzione o prevenzione dei conflitti e di regolazione dei rispettivi diritti, con un conseguente accentuato ruolo della corrispettività quale garanzia di effettività. Il collante – in luogo di un ideale di governance globale e di comunità internazionale del diritto e delle regole, assistita da un sistema quasi-giurisdizionale e simil-sanzionatorio, come avviene nel WTO – torna ad essere il legame di reciproca mera convenienza fra posizioni di interesse di due contraenti: il* do ut des. […] *Insomma, si è rinunciato all'affermazione di un nuovo standard globalizzato di protezione delle indicazioni geografiche, per accontentarsi, al suo posto, di un approccio lato sensu contrattuale: laddove il tentativo di costruire un vero ordinamento (di fonte pattizia, ma con aspirazione ad assumere portata globale) si è rivelato carente, o insufficiente, le parti suppliscono mettendosi d'accordo*"[1243].

In ogni caso, gli accordi di libero scambio di seconda generazione, ancorché caratterizzati da alcune incompiutezze[1244], hanno concesso di ottenere rilevanti sviluppi nel raggiungimento dell'ambito target dell'assicurare una sufficiente protezione internazionale alle IG europee, anche se necessariamente connaturata da un necessario approccio casistico, in virtù dell'andamento più o meno positivo delle negoziazioni sul tema, e dalla protezione di un numero di indicazioni geografiche decisamente inferiore a quelle che godono di tutela all'interno dei confini dell'UE[1245].

[1243] P. BORGHI, *La Tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023, pp. 16-17.

[1244] Le principali criticità consistono per lo più nel rinvio a momenti successivi per la definizione di procedure o di accordi su aspetti particolari. Ad esempio, la maggior parte degli accordi prevede che la protezione di un'indicazione geografica dell'altra parte debba essere preceduta da una procedura di opposizione, per dare la possibilità ai portatori di interessi di manifestare eventuali ragioni contrarie all'inserimento di una specifica IG nella lista, ma spesso non ne vengono definiti i contenuti (forma, procedura), lasciando così spazio a successivi interventi discrezionali che potrebbero minare l'equilibrio raggiunto con l'accordo. Nell'UE, la Commissione europea, in assenza di una procedura formalizzata, sta seguendo la prassi di pubblicare nella serie C della *Gazzetta ufficiale* la lista dei segni della controparte, invitando Stati membri, Paesi terzi, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, a presentare, ricorrendone i presupposti, una dichiarazione di opposizione.

[1245] Ivi, come abbiamo già avuto modo di accennare, è fondata sul meccanismo degli allegati tecnici. L'uso di un elenco fisso di IG – estendibile (come nel caso dell'accordo con il Mercosur) o meno (come nel caso del CETA, con dei correttivi) - in contrapposizione all'attuazione di un sistema che garantisca protezione a tutte le IG europee che la richiedono, rappresenta una posizione negoziale ben consolidata dell'Unione, che è stata duramente criticata. In particolare, si è sostenuto che garantire protezione a un numero limitato di IG registrate nell'UE costituisca una discriminazione intrinseca nei confronti delle IG non elencate. Ciò costituirebbe una violazione dei Trattati in sé. A tal proposito, l'approccio dell'UE è stato etichettato come "*molto limitato e miope*", poiché non riesce a ottenere il pieno riconoscimento delle IG come una "*forma legittima di proprietà intellettuale* [...] *che deve coesistere con il diritto dei marchi*". La Commissione ha giustificato questa scelta politica sul fatto che la grande maggioranza delle oltre 3.000 indicazioni geografiche attualmente protette nell'UE ha mercato solo nell'area in cui vengono prodotte (*v.* Commissione Europea, COM(2008) 641, *Libro Verde sulla Qualità dei Prodotti Agricoli: standard di prodotto, requisiti agricoli e schema di qualità*, p. 14.). Un'altra considerazione politica che potrebbe giustificare la strategia dell'Unione è il numero sproporzionatamente più elevato di IG registrate nell'UE rispetto a qualsiasi altra giurisdizione esistente. In questo senso, ridurre il numero di IG per le quali si cerca protezione in un FTA dovrebbe essere visto come uno sforzo per non spaventare i partner commerciali dell'Unione, nonché un compromesso per ottenere la protezione di almeno le IG più economicamente rilevanti. A tale riguardo, sono state avanzate contestazioni in merito alla compatibilità di tale agire negoziale con il Diritto UE, e in particolare la compatibilità di un sistema a lista chiusa con il principio di pari trattamento, che è un principio generale del diritto dell'UE ora sancito negli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in relazione a tale principio è ben consolidata e abbastanza coerente. In sostanza, il principio in questione statuisce che "*situazioni comparabili non devono essere trattate diversamente e situazioni diverse non devono essere trattate allo stesso modo a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato*" (*Cfr.* Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 3 maggio 2007, in causa C-303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW c. Leden van de Ministerraad*). Innanzitutto, facendo riferimento all'argomento sopra esposto dalla Commissione, si potrebbe sostenere che i produttori di IG che non hanno un mercato al di fuori dell'UE (e in alcuni casi nemmeno al di fuori della loro area locale di produzione all'interno dell'UE) né hanno almeno la prospettiva

Gli *arrangement* bilaterali sono, secondo determinata dottrina, il frutto *sine dubio* di un approccio negoziale pragmatico[1246], dal momento che a) garantiscono la celerità che, *de plano*, le negoziazioni plurilaterali o corali non possono permettere, data la moltitudine di soggetti coinvolti, e b) devono soddisfare le richieste negoziali solamente di una controparte, e non di una congerie indistinta – come in ambito WTO – la quale sarà verosimilmente portatrice di un insieme di interessi eterogenei. Il pericolo, a tal proposito, risiede nell'eccessiva disomogeneità dei risultati riscossi dai negoziati. Infatti, l'incremento esponenziale di accordi che derogano alla protezione omogenea garantita dal TRIPs finisce per creare non pochi grattacapi ai regolatori e soprattutto ai professionisti, che dovessero di volta in volta assistere i Consorzi per la tutela delle proprie denominazioni[1247].

La criticità più delicata, comunque, è da rinvenirsi nella tutela circoscritta alle denominazioni di volta in volta inserite in appositi elenchi o cataloghi, dal momento che, come ha avuto modo di osservare acutamente la dottrina, finisce per pregiudicare la natura di diritto di proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche[1248], che invece è unanimemente riconosciuta in tutti gli accordi internazionali, dalla Convenzione di Unione di Parigi sino al TRIPs.

---

di tale mercato, non si trovano in una situazione comparabile rispetto ai produttori di IG che generano una parte significativa dei loro profitti esportando in paesi terzi. In altre parole, i "*produttori locali di IG*" potrebbero non essere considerati comparabili ai "*produttori globali di IG*" ai fini del principio di pari trattamento. Se ciò fosse vero, il principio in questione non costituirebbe un ostacolo. Questa linea di ragionamento sembra essere abbastanza logica, almeno da un punto di vista pratico ed economico. *Cfr.* F. VELLI – L. PANTALEO, *The protection og GIs in EU bilateral instruments: some reflections in light of the EU-Mercosur Trade deal*, *cit*. Secondo determinata dottrina: "*Non è chiaro perché specifici accordi commerciali bilaterali dell'UE dovrebbero proteggere determinate IG e non altre. Questo approccio prodotto per prodotto, sebbene comprensibile sulla base dell'interesse commerciale che particolari IG hanno in diversi mercati di esportazione, non è teoricamente valido. In teoria e in diritto, tutte le IG dovrebbero ricevere la stessa protezione. L'UE non discrimina tra marchi di fabbrica o altre forme di proprietà intellettuale. Perché discriminare per le IG? Una spiegazione può essere trovata nei complessi processi decisionali dell'UE. L'inclusione delle IG negli FTAs si basa su un dialogo tra l'autorità negoziale, la Commissione Europea, gli Stati Membri e i produttori di IG. Sembra che i criteri della DG TRADE e della DG AGRI per la selezione siano tattici, economici e geografici. In termini di tattica, è possibile che la Commissione selezioni alcune IG sulla base del fatto che non vuole arrivare al tavolo negoziale con un grande numero di IG in mano, poiché ciò potrebbe spaventare la controparte*" (traduzione propria). *Cfr.* B. O' CONNOR – L. RICHARDSON, *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, in *Rivista di diritto alimentare*, VI, n. 4, ottobre-dicembre 2012.

[1246] A tal proposito P. BORGHI, *Il declino dell'utopia multilaterale?*, *cit*., ove l'Autore afferma: "*dietro all'utopia, il realismo rivendica il suo spazio: occorre ammettere che un sistema del genere* [il sistema multilaterale del WTO, *n.d.r.*], *che affida all'unanimità tutte le decisioni, è un sistema assai difficile da far funzionare, e pressoché impossibile da adeguare e migliorare. Esso diviene fondamentalmente un sistema rigido, che procede per 'punti di rottura', che tende a non modificare il quadro normativo finché la modifica non diventi assolutamente inevitabile; e anche in quei casi, o la si ottiene per via bilaterale (poiché ci sarà sempre un Membro contrario alla decisione di revisione, o in cerca di qualche forma di trade-off, ad impedire soluzioni multilaterali), oppure si esce dal sistema*". Ne deriva che, secondo l'Autore, il nuovo bilateralismo rappresenta l'unica possibilità "*per aggirare le rigidità del sistema multilaterale e, nella sostanza – seppure indebolito – salvarlo. Quando invece si esce dal sistema, questo si rompe. E l'utopia si dissolve*".

[1247] Questa sovrapposizione di regole differenziate è stata definita "*spaghetti brawl*". Si fa rifermento alla nota espressione utilizzata da J. BHAGWATI, *U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Agreements*, in J. BHAGWATI – A.O. KRUEGER, *The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements*, in *AEI Press*, 1995, per indicare la moltiplicazione degli accordi di libero scambio – in sostituzione dei negoziati multilaterali della WTO, come percorso alternativo verso la globalizzazione – e, conseguentemente, il proliferare delle regole.

[1248] A tal proposito si veda B. O'CONNOR, *The Legal Protection of GIs in TTIP - is There an Alternative to the CETA Outcome*, 2015, ove l'Autore afferma che, in tal modo, "*la tutela delle IG diventa una questione agricola*". Si deve rilevare che le IG europee capaci di competere sui mercati internazionali sono poche, rispetto al numero di quelle registrate. Come è stato causticamente osservato*, "ad oggi, il tessuto imprenditoriale di questo tipo di prodotti è composto principalmente da piccole imprese, carenti sia di conoscenze circa il funzionamento dei mercati sia di strumenti di marketing per essere competitivi nei mercati*". *Cfr.* M.C. MANCINI – F. ARFINI – M. VENEZIANI*, Le indicazioni geografiche e il Partenariato Transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP): prospettive UE e USA a confronto*, in *Agriregionieuropa*, XI, 2016.

Passiamo ad analizzare pertanto, di seguito, alcuni accordi che, per antonomasia, riflettono la più recente tendenza europea volta alla tutela delle proprie eccellenze alimentari.

Uno degli accordi di libero scambio certamente più rilevanti è il c.d. CETA (*Comprehensive Economic Trade Agremment*), stipulato tra Unione europea e Canada, sia perché il contraente è uno di quei paesi che abbiamo più volte additato come esponente dei "*Paesi del Nuovo Mondo*", sia perché lo stesso accordo ha scatenato veementi reazioni, che hanno portato alcuni Stati Membri UE a non ratificarlo[1249]. L'Accordo di libero scambio in parola è entrato in vigore, ancorché provvisoriamente, il 21 settembre 2017[1250], e presenta un contenuto assai ampio[1251], che abbraccia le barriere doganali, gli ostacoli tecnici al commercio, gli investimenti, la concorrenza *etc.*

Ciò che però interessa ai fini della presente opera è che l'Accordo in commento estende la tutela – che il TRIPs riserva ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose[1252] – a moltissimi[1253] prodotti agricoli e alimentari. Tuttavia, la protezione *de qua* non si amplia automaticamente a tutte le IG europee (traguardo che sembra – francamente – utopistico), bensì solamente a quelle denominazioni che siano inserite in un apposito elenco, che forma parte di un allegato *a latere* rispetto al testo dell'accordo[1254].

[1249] I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale, cit.*, pp. 682 e *ss*. *Cfr.* anche M. HUYSMANS, *Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gastronationalism*, in *Review of International Political Economy*, 2020. L'Autore riporta che, nonostante la Grecia esporti "*solo*" 4 milioni di euro di Feta in Canada, ha comunque minacciato di non ratificare il CETA in quanto l'accordo riserva una protezione soltanto parziale al suddetto formaggio. Da ciò, si trae la conseguenza che una delle chiavi per comprendere l'azione dell'UE in questo settore è il c.d. "*gastronazionalismo*" (così M. DESOUCEY, *Gastronationalism: Food traditions and authenticity politics in the European Union*, in *American Sociological Review*, 2010, 75(3), pp. 432–455), *i.e.* l'attaccamento culturale al cibo e il desiderio di proteggerlo come espressione della propria identità nazionale. Questo fattore è particolarmente forte nei cinque paesi dell'Europa Meridionale (Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo), ove le tradizioni culturali legate all'alimentazione sono maggiormente radicate; i suddetti Paesi detengono circa il 70% delle IG agroalimentari e l'80% di quelle vitivinicole. Ne consegue che la protezione esterna delle indicazioni geografiche è una questione culturale, oltre che commerciale.

[1250] Il CETA può essere definito un "*Mega-regional Trade Agreement*", ossia una *partnership* tra Paesi o blocchi in cui si supera la logica bilaterale o regionale coinvolgendo Stati appartenenti ad aree geografiche molto diverse; a tal proposito e per la diversa tipologia di accordi commerciali si veda M. ALABRESE*, Gli accordi commerciali "mega-regionali" e l'elaborazione del diritto agroalimentare*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2017, p. 136.

[1251] Il CETA essenzialmente si prefigge lo scopo di eliminare la maggioranza dei dazi doganali, ma include ulteriori (e non meno importanti) disposizioni (concernenti, *inter alia*, l'accesso al mercato, le clausole di salvaguardia, le barriere tecniche al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, la facilitazione delle procedure doganali, gli investimenti esteri, l'interscambio di servizi, il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, la tutela della concorrenza, gli appalti pubblici, la tutela della proprietà intellettuale, la risoluzione delle controversie, la cooperazione regolatoria, istituzionale e amministrativa. *Cfr.* G. MIRIBUNG, *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPs e CETA: qualche osservazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, XIII, n. 2, 2019.

[1252] Sul sistema di protezione delle IG in Canada, *v.* D. DALEY, *Canada's treatment of geographical indications: compliant or defiant? An international perspective*, in Y. GENDREAU (*a cura di*), *An emerging intellectual property paradigm. Perspectives from Canada*, 2008, 35, pp. 61 e *ss.*; M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 41.

[1253] Più esattamente, la protezione è stata estesa alle seguenti 24 categorie di prodotti: carni fresche, congelate e trasformate, salumi, prodotti ittici freschi, congelati e trasformati, burro, formaggi, prodotti vegetali freschi e trasformati, frutta e noci fresche e lavorate, spezie, cereali, ginseng, bevande da estratti vegetali, oli e grassi animali, confetteria e prodotti da forno; zuccheri e sciroppi, pasta, olive da tavola e trasformate, pasta di senape, birra, aceto, oli essenziali, gengive e resine naturali – gomme da masticare, prodotti dell'industria molitoria, semi oleosi, luppolo.

[1254] Allegato 20-A. Si tratta di 171 IG europee, di cui 41 italiane. L'art. 20.22 indica la procedura da seguire per la modifica della lista di indicazioni geografiche da proteggere. L'allegato 20-A, parte B contiene l'elenco dei prodotti canadesi da proteggere in Europa ma, al momento, tale sezione risulta vuota. Non è un caso che, date anche le già citate preoccupazioni per la salute dei consumatori, l'Italia non abbia ancora ratificato il CETA. Vi è stato, si noti, già un precedente in cui l'Italia aveva rifiutato la ratifica di un accordo internazionale: ci riferiamo all'accordo con il Sud Africa, ove l'Italia si tirò indietro

Già da questa precisazione si comprende come l'entusiasmo per la sottoscrizione dell'accordo, almeno ai nostri fini, cominci a svanire: di sicuro i primi segnali di cedimento si hanno con l'art. 20.22, par. 2, laddove si statuisce che, *pro futuro*, non potranno fare ingresso nell'accordo le indicazioni geografiche che, al momento della sottoscrizione, figurassero già nel relativo registro delle Dop e Igp dell'Unione europea. Ciò significa sbarrare la via d'ingresso all'accordo, e, di conseguenza, alla protezione c.d. "*TRIPs+*" a una congerie di IG europee (e, pertanto, anche italiane), che non siano già state inserite nell'Allegato in questione.

È pur vero che il CETA non ha sancito l'immodificabilità *tout court* dell'elenco delle IG, ma si converrà che, escludendo dalla successiva immissione nell'allegato le IG già registrate, l'Accordo ha introdotto una immodificabilità *de facto*, dal momento che, probabilmente, gli Stati UE non vorranno imbarcarsi nuovamente in faticosi e lunghi negoziati – ove, chiaramente, si devono sempre fare concessioni al proprio interlocutore – al fine di tutelare le IG che non risultavano ancora protette in UE nel 2017, e, pertanto, in un periodo abbastanza recente (potendo quindi le stesse sembrare, *ictu oculi*, di scarsa rilevanza nel mercato internazionale)[1255].

Con riguardo alla tutela[1256] apprestata dal CETA, è necessario segnalare che la definizione di IG richiama – proprio come l'art. 22 TRIPs – il requisito dell'"*essenzialmente attribuibile*" con riferimento a una determinata qualità, alla notorietà o altre caratteristiche del prodotto (art. 20.16 CETA): "*Ai fini della presente sottosezione si intende per: indicazione geografica, le indicazioni che identificano un prodotto agricolo o alimentare come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*". In virtù di

fintantoché non ottenne la rassicurazione che la IG "*Grappa*" sarebbe stata protetta all'interno del territorio africano. *Cfr.* M. HUYSMANS, *Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gastronationalism*, in *Review of International Political Economy*, 2020, p. 979. *V.* anche A ROSAS, *The Future of Mixity*, in C. HILLION – P. KOUTRAKOS, *Mixed Agreements Revisited: The EU and the Member States in the World*, pp. 368-369. Similmente, anche il Parlamento cipriota, nell'agosto del 2020, ha minacciato di non ratificare il CETA data la mancata tutela del formaggio Halloumi. *Cfr.* B. MOENS – G. LEALI – E. MEARS, *Halloumi cheese puts EU's Canada trade deal to the test*, in *Politico.eu*, 2020.

[1255] Tale disposizione sembra voler significare che le parti, con la conclusione dell'accordo, hanno già valutato quali tra le IG registrate meritano di essere tutelate e, pertanto, l'integrazione della lista, almeno in linea di principio, potrà riguardare tutt'al più le IG registrate successivamente alla stipula dell'accordo. In ogni caso la procedura per l'introduzione di nuove IG all'interno della lista, di competenza del Comitato misto CETA, appare sicuramente lunga e complessa. Sul punto si veda B. O'CONNOR, *Le indicazioni geografiche nel CETA*, cit., p. 9, che afferma che la disposizione "*nega, quasi definitivamente, a circa 1.265 IG dell'UE la possibilità di ottenere protezione o crescita in Canada. È difficile trovare un fondamento economico, sociale, politico o intellettuale a tale approccio*". Si deve però rilevare che il nuovo *Canadian Trade-Marks Act* ha introdotto procedure sia per l'ottenimento della tutela di nuove IG per prodotti agricoli e alimentari, sia per la gestione delle dichiarazioni di opposizione. Ne deriva che per i produttori europei potrebbe risultare meno complesso ottenere protezione ai sensi della nuova legge canadese piuttosto che ottenere l'inserimento di una nuova IG nella lista negoziata. Grazie a questa procedura, nel 2018, il prosciutto di Carpegna – non incluso nella lista di cui all'allegato 20-A – è stato riconosciuto e tutelato come IG in Canada.

[1256] Si deve rilevare innanzitutto che la definizione di IG, pur richiamando quella contenuta nell'accordo TRIPs è data in relazione ai (soli) prodotti agricoli e alimentari, individuando così un ambito di applicazione più limitato rispetto al TRIPs, che fa genericamente riferimento ai "*goods*". Anche la definizione di IG contenuta nel CETA, come l'art. 22 del TRIPs, richiama il requisito dell'"*essenzialmente attribuibile*" con riferimento a una determinata qualità, alla notorietà o altre caratteristiche del prodotto, (art. 20.16). A tale riguardo, è stato osservato che non è chiaro se il sistema di protezione delle IG basato sulla legislazione dei marchi soddisfi la verifica del predetto requisito, cosicché si può affermare che "*nell'accettare l'inserimento di tale requisito nel CETA, il Canada ha confermato gli impegni già presi con il TRIPs, benché dall'accordo non emergano disposizioni in merito a un sistema di attuazione della verifica del requisito in questione*"; *v.* B. O'CONNOR, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the Eu*, *cit.*, p. 62.

tale formulazione, è stato acutamente notato che non è in alcun modo pacifico che una legislazione, come quella canadese, basata sul diritto dei marchi, sia effettivamente in grado di fornire un *check* sulla sussistenza del predetto requisito, dunque può sostenersi che "*nell'accettare l'inserimento di tale requisito nel CETA, il Canada ha confermato gli impegni già presi con il TRIPs, benché dall'accordo non emergano disposizioni in merito a un sistema di attuazione della verifica del requisito in questione*"[1257].

Nondimeno, si deve riconoscere che il CETA contribuisce effettivamente a incrementare la tutela presente nell'accordo TRIPs, estendendola a quei contegni c.d. di parassitismo non confusorio, tramite l'utilizzo di disclaimer come "*tipo*", "*genere*", "*stile*" o simili[1258]. È anche vero, tuttavia, che l'Accordo presenta un dedalo di eccezioni[1259], le quali finiscono per minare l'efficacia dell'intero impianto di tutela. *In primis*, infatti, anche se viene previsto come regola generale il divieto di condotte parassitarie ma non confusorie, ciò non vale per alcuni formaggi[1260], a patto che il luogo di provenienza del prodotto sia indicata in etichetta, e detta indicazione sia stata usata in relazione ai formaggi prima del 18 ottobre 2013 (art. 20.21 CETA). Detto articolo infatti, al par. 2, recita: "*In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, la protezione delle indicazioni geografiche elencate nella parte A dell'allegato 20-A e identificate con un asterisco non impedisce l'uso di tali indicazioni nel territorio del Canada da parte di persone — compresi i loro successori e aventi causa — che abbiano fatto un uso commerciale di tali indicazioni, con riguardo a prodotti appartenenti alla classe «formaggi», prima del 18 ottobre 2013*".

Altre eccezioni alla tutela si verificano nei casi in cui l'IG sia il nome di una persona, appartenga al linguaggio comune per identificare un determinato tipo di prodotto, sia utilizzata nella pubblicità comparativa. Di fronte a questa pletora di eccezioni, non si può non palesare un certo smarrimento, dal momento che l'UE sembra aver fatto un passo in avanti (l'incremento della soglia di tutela prevista dal TRIPs) e due indietro (creazione di un meccanismo limitato ad alcune denominazioni e ricco di tutele differenziate, oltre, naturalmente, alle concessioni al Canada all'interno dei negoziati); a tal proposito, determinata dottrina ha osservato, in maniera decisamente mordace, che "*il CETA aumenta le differenze*"[1261].

Interessante poi soffermarsi, ai nostri fini, sul rapporto tra marchi e indicazioni geografiche. Anche in questo caso il CETA rappresenta una soluzione di compromesso tra gli opposti estremi dello

---

1257 *Cfr.* B. O'CONNOR, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the Eu*, in *Rivista di diritto alimentare*, II, 2015, p. 62.

1258 Art. 20.19, par. 3.

1259 Come già accennato vi sono numerose eccezioni nel testo del CETA, al punto che la Commissione ha pubblicato, nell'aprile del 2019, una guida pratica per le imprese per orientarsi nella materia delle IG in Canada: *Guide to Geographcial Indications in Canada. A practical Business Guide*, reperibile al seguente indirizzo *http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157873.pdf*.

1260 "*Asiago*", "*Feta*", "*Fontina*", "*Gorgonzola*" e "*Munster*".

1261 B. O'CONNOR, *Le indicazioni geografiche nel CETA, l'Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione Europea*, *cit*. La stessa guida all'applicazione del CETA afferma che: "*Numerose eccezioni possono applicarsi alla protezione fornita alle Indicazioni Geografiche (IG). Le situazioni in cui queste eccezioni si presentano possono essere complesse, a seconda della specifica IG in questione, della categoria di beni e del motivo per cui un soggetto non titolare dell'IG sta utilizzando l'Indicazione Geografica*". In generale, questo è un effetto che la migliore dottrina coglie nell'intero apparato degli accordi "*di seconda generazione*", i quali portano con sé "*una forte frammentazione della disciplina di riferimento a livello internazionale*". *Cfr.*, in argomento, M. ALABRESE, *La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità*, in *Diritto Agroalimentare*, 2019, pp. 374-377.

spettro: da una parte, la flebile tutela accordata dal TRIPs, e dall'altra il sistema europeo, governato da una primazia delle Dop e Igp sui marchi commerciali. Così il CETA, mentre da una parte statuisce che il competente Ufficio canadese dovrà rigettare *ex officio* le domande di registrazione di marchi contenenti una indicazione geografica contenuta nell'all. 20-A, dall'altra consente la coesistenza tra una indicazione geografica e un marchio, a patto che quest'ultimo sia stato o registrato o utilizzato in buona fede nel territorio canadese prima della sottoscrizione dell'accordo, e, per le indicazioni geografiche che eventualmente saranno inserite nell'allegato in un secondo momento, prima del loro inserimento (art. 20.21, par. 5): "*Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, nel territorio di una parte prima della data applicabile di cui al paragrafo 6*[1262]*, le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione nel territorio di tale parte non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione di detto marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica*"[1263].

Chiaramente quest'ultima previsione si pone in contrasto con la normativa europea, ma rispecchia pienamente il contenuto dell'art. 24, par. 5 TRIPs (*v.*, *supra*, Cap. 4.1.2). Inoltre, l'art. 20.21, par. 11, statuisce che nessuna disposizione dell'Accordo vieta l'uso o la registrazione di un marchio, in territorio canadese, che contenga le denominazioni contenute nella parte A dell'allegato 20-B o da essi costituito[1264], purché ciò non induca in errore il consumatore quanto all'origine geografica del prodotto; in questa norma è quanto mai evidente l'adozione del sistema TRIPs come guida dell'accordo, e in particolare dell'art. 22, anche se, come risultato raggiunto nei negoziati, in questa sede ci si deve accontentare di aver limitato l'efficacia della disposizione solamente ad alcune denominazioni, e non a tutte quelle non-vitivinicole.

Un'ulteriore prerogativa a favore dei marchi risulta essere la possibilità di utilizzare la traduzione della denominazione di origine protetta (art. 20.21, par. 7[1265]), che segna un cospicuo passo indietro non solo rispetto alla protezione accordata dal Reg. (UE) n. 1151/2012, ma anche rispetto all'accordo di

---

1262 "*Ai fini del paragrafo 5 la data applicabile è: a) per le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 20-A al momento della firma del presente accordo, la data di entrata in vigore della presente sottosezione; oppure b) per le indicazioni geografiche inserite nell'allegato 20-A successivamente alla firma del presente accordo, la data di inserimento di tali indicazioni geografiche*".

1263 *Prima facie*, la formulazione del CETA può sembrare assolutistica, ma la stessa non è avulsa dallo stato dell'arte degli accordi internazionali in *subiecta materia*. Invero, l'art. 6 del Reg. (UE) n. 1753/2019 ("*relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche*"), che detta appunto le modalità operative per l'attività dell'Unione europea in seguito all'adesione al Trattato di Lisbona post Atto di Ginevra (considerato comunque più garantista rispetto al TRIPs per le IG europee) contempla come motivo di opposizione, all'art. 6 par. 2 lett. c), il fatto che "*la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente a livello dell'Unione, regionale o nazionale*". Per un commento dell'Atto di Ginevra, *cfr.* N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche*, *cit.*

1264 Si tratta dei seguenti prodotti: "*Valencia Orange; Black Forest Ham; Jambon; Forêt Noire; Tiroler Bacon; Bacon Tiroler; Parmesan; St. George Cheese; Fromage St-George[s]*".

1265 "*Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica alla denominazione comune di un prodotto nel territorio di una parte, o contenga un termine correntemente usato come denominazione comune di un prodotto in tale territorio, oppure qualora tale indicazione geografica non sia identica alla suddetta denominazione ma contenga un simile termine, le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di qualsiasi persona di utilizzare un simile termine in associazione con detto prodotto nel territorio di tale parte*".

Lisbona del 1958[1266]. Ai sensi del suddetto articolo, infatti, qualora la traduzione sia, la medesima rispetto alla denominazione comune di un prodotto all'interno dei confini di una parte, oppure contempli un termine usato come denominazione comune (ecco, nuovamente, il *punctum dolens* delle IG nei mercati esteri, *i.e.* il rischio della genericità) di un prodotto nel predetto territorio, oppure qualora tale indicazione geografica, pur non identica alla denominazione, contenga un simile termine, l'accordo non pregiudica il diritto di utilizzare il medesimo termine in associazione con il prodotto nel territorio della parte. L'eccezione trova applicazione a prescindere dal fatto che il termine sia registrato come marchio, sebbene debba essere provato che la traduzione rappresenti il nome commerciale con cui è effettivamente indicata la tipologia di prodotto[1267].

Oltre al CETA, un altro frutto delle negoziazioni internazionali è l'Accordo di libero scambio fra UE e Giappone[1268], entrato in vigore il 1° febbraio 2019, dopo anni di trattative[1269]. L'*Agreement*, così come gli altri accordi recenti, ha ad oggetto una pletora di argomenti, tra cui i dazi tariffari, gli appalti pubblici, gli scambi di servizi, la tutela delle piccole imprese, gli ostacoli tecnici al commercio *et al.*, oltre, naturalmente, a previsioni concernenti la tutela delle IG.

Il settore agricolo riveste una rilevanza preponderante all'interno dell'accordo – soprattutto per l'UE – che va ben oltre la tutela dei diritti di proprietà intellettuale legati all'*agribusiness*. Invero, dato il ridotto tasso di autosufficienza alimentare del Giappone[1270], la semplificazione dell'accesso al mercato alimentare europeo per i prodotti europei (anche non contrassegnati da una Dop o Igp) ha rappresentato un successo strategico e diplomatico dell'Unione, quantunque la riduzione dei tassi doganali sia progressiva, in una logica di non breve periodo[1271].

La sezione dedicata alla protezione delle indicazioni geografiche (III sottosezione) è inclusa nel capitolo dedicato alla Proprietà intellettuale (Capitolo XIV). Ivi, le IG vengono definite come "*indicazioni che identificano un bene originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di tale territorio, quando una*

[1266] *Cfr.* art. 11 dell'accordo di Lisbona post Atto di Ginevra, rubricato "*Protezione nei confronti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate*".

[1267] I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale, cit.* Il successivo co. 8 dell'art. 20.21 prevede che: "*nulla vieta, in relazione a un prodotto, l'uso nel territorio di una parte di una denominazione corrente di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio di tale parte alla data di entrata in vigore della presente sottosezione*".

[1268] G. TORRE, *L'accordo di partenariato Ue-Giappone: l'impatto sull'agricoltura e sulla filiera alimentare*, in *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, (*a cura di*) N. LUCIFERO, 2023.

[1269] Per un approfondimento relativo alla storia delle relazioni commerciali tra l'odierna Unione europea e il Giappone, *cfr.* C. DE PRADO, *Prospects for the EU-Japan Strategic Partnership, a Global Multi-Level and Swot Analysis*, in *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation*, 2014, p. 12; IDEM, *Towards a substantial EU-Japan partnership*, in *European foreign affairs review*, 22, 2017, p. 435; O. FRATTOLILLO, *Theoretical divides in Japan-EU diplomatic dialogue, the path from the cold war era to the new millennium,* in *Processi storici e politiche di pace*, 2012, vol. 11-12, p. 57; H. HOSOYA, *The evolution of the EU-Japan relationship: towards a "normative partnership"?*, in *Japan forum*, 2012, p. 318.

[1270] G. TORRE, *L'accordo di partenariato Ue-Giappone: l'impatto sull'agricoltura e sulla filiera alimentare*, *cit.*, p. 321.

[1271] I maggiori effetti si avranno dopo cinque anni e non coinvolgeranno tutti gli alimenti: rimarranno escluse due eccellenze nipponiche, *i.e.* il riso e le alghe. L'accordo favorirà in particolare l'*export* europeo di carne suina, bovina, vinicola, prodotti caseari e alcuni prodotti trasformati (pasta, biscotti, pomodori *etc.*). Nonostante si siano registrate sensibili riduzioni daziarie (*e.g.* l'accordo elimina i dazi per i prodotti vitivinicoli e riduce dal 38,5% al 9% i dazi sulla carne), parte della dottrina ha comunque giudicato l'*arrangement* non troppo ambizioso. *Cfr.* I. DREYER, *EU Japan EPA text analysis – Easy on the ambition?,* in *Borderlex*, 2018.

determinata qualità, reputazione[1272] *o altre caratteristiche del bene è essenzialmente*[1273] *attribuibile alla sua origine geografica*" (art. 14.22 dell'Accordo).

Ciò che è sin da subito rilevante sottolineare è che l'Accordo *de quo* non differenzia, come invece fa il TRIPs negli articoli 22 e 23, tra prodotti agricoli e vitivinicoli, non prevedendo quindi alcuna tutela differenziata. La tutela fornita dal Giappone alle IG europee, debitamente incluse in un allegato dell'Accordo, è della tipologia "*TRIPs+*", schermando, dunque, i segni in questione anche dalle condotte di parassitismo non confusorio tramite uso di *disclaimers*. Ciò che merita di essere sottolineato è che l'Accordo si focalizza sull'impedire che una denominazione registrata possa essere impiegata su un prodotto (o una merce) simile – per tale intendendosi un bene che rientra all'interno della stessa categoria merceologica per la quale la denominazione è stata registrata[1274] – anche se a) la vera origine del bene è indicata; b) l'indicazione geografica è tradotta o traslitterata[1275]; c) la denominazione è accompagnata da espressioni come "*tipo*", "*genere*" *et al.*

Nel caso in cui sia comprovato un uso di una denominazione uguale o simile a quelle protette, nel territorio di una parte antecedentemente alla sottoscrizione dell'accordo, è previsto un periodo transitorio di cinque anni – per le bevande alcoliche – al fine di variare la denominazione impiegata, pur sempre che non si crei inganno al pubblico, non rendendo manifesto il luogo di origine del prodotto (ex art. 14.29 dell'Accordo[1276]).

Inoltre, nel testo dell'*agreement* si legge come il Giappone (così come l'UE, che già però possiede un sistema siffatto) si impegna a predisporre organi amministrativi atti ad assicurare alle denominazioni protette una tutela *ex officio*[1277]; dovranno poi essere inclusi strumenti ufficiali con cui mettere a disposizione del pubblico le liste delle denominazioni registrate dell'altra Parte, una procedura di opposizione alla registrazione di denominazioni contrastanti con quelle protette, procedure di cancellazione per le indicazioni geografiche *et al.* (art. 14.28[1278]).

L'accordo cura anche i rapporti tra marchi commerciali e indicazioni geografiche. In particolare, l'art. 14.27 ("*Relazione con i marchi*") dell'accordo con il Giappone statuisce che la registrazione di un marchio commerciale debba essere rifiutata, o, se già registrato, deve essere dichiarato invalida, qualora

---

[1272] Non più notorietà come nel TRIPs. *Caveat*: la versione inglese parla di *reputation*.
[1273] E non, come nell'accordo TRIPs, "*fondamentalmente*".
[1274] G. TORRE, *L'accordo di partenariato Ue-Giappone: l'impatto sull'agricoltura e sulla filiera alimentare*, *cit.*, p. 336.
[1275] Come specificato in nota nell'accordo, la traslitterazione comprende la conversione di caratteri conformemente alla fonetica della lingua o delle lingue originali dell'indicazione geografica pertinente.
[1276] Art. 14.29, par. 2: "*In deroga all'articolo 14.25, paragrafo 1, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 24, paragrafo 4, dell'accordo TRIPS, una parte impedisce il mantenimento dell'uso anteriore, nel suo territorio, di una determinata indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 14-B che identifica un vino, una bevanda spiritosa o un'altra bevanda alcolica per un prodotto simile in relazione a prodotti o servizi, dopo un periodo transitorio massimo di cinque anni a partire dalla data della protezione accordata dalla prima parte a tale indicazione geografica. I prodotti fabbricati nella prima parte e interessati dai suddetti usi recano l'indicazione chiara e visibile della vera origine geografica*".
[1277] V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012* UE, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, IV, p. 4.
[1278] "*Ciascuna parte autorizza le proprie autorità competenti ad adottare misure appropriate, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari al fine di proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 14-B*".

sia stata richiesta in un momento successivo all'entrata in vigore dell'accordo e il marchio in questione sia simile o identico alla denominazione protetta, purché il consumatore venga indotto in inganno riguardo alla qualità del prodotto (par. 1): "*Se un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, ciascuna parte rifiuta di registrare un marchio il cui uso potrebbe indurre in errore riguardo alla qualità del prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data applicabile per la protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato di cui ai paragrafi 2*[1279] *e 3*[1280]*. I marchi registrati in violazione del presente paragrafo sono dichiarati nulli*".

Nondimeno, se il marchio è stato utilizzato in buona fede e se ne è stata richiesta, sempre in buona fede, la registrazione prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la domanda non dovrà essere rigettata e il marchio non sarà dichiarato invalido[1281]. In ogni caso, proprio come avviene nell'accordo TRIPs[1282], questa garanzia non è assoluta, ma è subordinata – si ripete – al riconoscimento del carattere decettivo del marchio, quindi se il segno in questione induca in errore o meno i consumatori.

Per quanto riguarda invece l'eventuale contrasto tra IG e marchi anteriori, non è del tutto preclusa la protezione della IG successiva al marchio, poiché si prevede che le autorità competenti possano richiedere, a tale riguardo, condizioni *ad hoc* per la protezione dell'indicazione geografica in questione.

L'accordo protegge oltre duecento IG, la cui lista è reperibile nell'all. 14-B. In questo contesto – contrariamente a quanto avvenuto per il CETA – le parti si sono impegnate a inserire ulteriori denominazioni all'interno dell'allegato[1283].

Vi sono, però, delle norme che stridono con la sensibilità europea in materia. Ad esempio, sono previste alcune eccezioni per determinati prodotti caseari[1284], per i quali, per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l'imballaggio) possono essere effettuati sul territorio nipponico, purché il bene non venga esportato (art. 14.25 par. 5)[1285]: "*Nonostante quanto previsto dal*

[1279] "*Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 14.24 elencate nell'allegato 14-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data applicabile per la protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo*".

[1280] "*Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 14.30 non elencate nell'allegato 14-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data applicabile per la protezione è la data di entrata in vigore della modifica dell'allegato 14-B*".

[1281] C'è da aggiungere che le Parti, nel caso di omonimia tra due segni, dovranno, ex art. 14.25 dell'accordo, determinare le condizioni pratiche secondo le quali le indicazioni geografiche saranno differenziate nel proprio territorio. Com'è stato ragionevolmente osservato, l'ampiezza della definizione consente l'adozione di soluzioni discrezionali, che, virtualmente, potrebbero discostarsi dallo spirito corale dell'accordo.

[1282] Dall'analisi delle norme sembra quasi che l'UE faccia un passo indietro rispetto al TRIPs, perché, mentre in quest'ultimo accordo il requisito dell'inganno al pubblico è richiesto solo per i prodotti agroalimentari non vitivinicoli, nell'accordo con il Giappone questo requisito sembra esteso anche ai prodotti vitivinicoli. Paradossalmente, dunque, si sarebbe al cospetto, nell'accordo con il Giappone, di una tutela di rango inferiore rispetto a quella prevista nel TRIPs, almeno su questo particolare aspetto.

[1283] Interessante osservare come, a partire dall'elenco originario, siano già state aggiunte *medio tempore* n. 56 indicazioni geografiche europee e giapponesi. Ancor più interessante osservare che in questo breve intervallo temporale una IG giapponese, il c.d. "*Nishio matcha*" è stata esclusa dall'allegato, in quanto ha cessato di essere protetta in patria.

[1284] Tra cui rientrano l'Asiago, la Fontina, il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, il Pecorino Toscano *et al.*

[1285] La delicatezza di tale disposizione per gli interessi delle parti è dimostrata dal fatto che è previsto un suo riesame entro tre anni, al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile. *V.* G. TORRE, *L'accordo di partenariato Ue-Giappone: l'impatto sull'agricoltura e sulla filiera alimentare*, *cit.*

disciplinare dell'indicazione geografica di cui al paragrafo 1, lettera a), per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo la protezione prevista dalla presente sottosezione per una determinata indicazione geografica dell'Unione europea elencata nell'allegato 14-B non osta a che, per quanto riguarda il prodotto identificato da tale indicazione geografica, possano essere effettuate nel territorio del Giappone operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno, purché il prodotto in questione sia destinato al mercato giapponese e non alla riesportazione".

Inoltre, circostanza ben più grave, per alcune denominazioni, ancorché protette in quanto inserite nel relativo allegato, risulta tutelato solamente il nome composto e non i singoli termini che lo compongono. Ad esempio, il termine "*Grana*" risulta liberamente utilizzabile nonostante la Dop "*Grana Padano*" sia stata debitamente inserita nell'allegato[1286]. Inoltre, un'apposita nota legittima espressamente il ricorso al termine "*Parmesan*" per formaggi duri, mentre invece, all'interno dei confini europei, detto termine è strettamente vietato[1287]. Nell'ambito dell'accordo *de quo*, infatti, tale dicitura non è considerata ingannevole, e quindi il mancato intervento dell'amministrazione giapponese volto a reprimere l'uso della stessa da parte di alcuni produttori non sarebbe considerato una violazione dell'art. 14.25 dell'accordo.

La possibilità di utilizzare termini come "*Grana*" o "*Parmesan*" su prodotti che non rispettano il disciplinare di produzione induce a riflettere sull'assenza, nell'accordo oggetto di commento, di previsioni che consentano di individuare nomi generici e di tutelare le IG avverso l'evocazione di nomi protetti[1288].

Sembrano pertanto permanere indefiniti spazi per lo sfruttamento indebito delle indicazioni geografiche anche qualora queste rientrino nell'elenco di nomi protetti contenuto nell'all. 14-B[1289].

L'Accordo UE-Giappone, quindi, nonostante presenti dei *flaws* rilevanti, costituisce uno degli esempi più fulgidi di virtuoso utilizzo dello strumento degli accordi bilaterali, dal momento che è stato sottoscritto – non ce ne dimentichiamo – con la terza economia mondiale, dopo USA e Cina[1290]. Non a caso, l'Accordo *de quo* è stato definito come "*il più importante accordo commerciale bilaterale mai concluso dall'UE*"[1291].

Le norme pattizie contenute nel Cap. 14 e negli allegati comprovano la difficoltà di reperire un compromesso soddisfacente tra i diversi sistemi giuridici intercontinentali. Quantunque il *partner* asiatico si sia dotato di un sistema di tutela *ex officio* a favore delle IG, preme sottolineare nuovamente l'omesso riconoscimento di alcune denominazioni oltre che la carenza di ogni tutela rispetto al c.d. contegno "*evocativo*" delle IG. Tuttavia, quantunque mostri alcune carenze rilevanti, l'accordo con il Giappone

---

1286 F. GENCARELLI, *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in *Rivista di Diritto alimentare*, I, 2009, pp. 50 e *ss.*

1287 ISMEA, *La qualità come strategia per l'agro-alimentare italiano*, 2006, p. 7.

1288 Per la definizione di "*evocazione*" e la sua disciplina secondo il Reg. (UE) n. 1151/2012 si rimanda a quanto ampiamente trattato nel cap. III del presente lavoro.

1289 G. TORRE, *L'accordo di partenariato Ue-Giappone: l'impatto sull'agricoltura e sulla filiera alimentare*, *cit.*, p. 343.

1290 Non considerando l'UE, ovviamente, uno stato, altrimenti essa ricoprirebbe, in questo momento, la seconda posizione nella classifica mondiale.

1291 Commissione Europea, Comunicato stampa. *EU and Japan reach agreement in principle on economic partnership agreement*, 6 luglio 2017.

rappresenta comunque un ulteriore passo in avanti al fine di superare l'impostazione rigidamente privatistica del TRIPs, per costruire un impianto normativo fondato sulla protezione pubblicistica dei segni di qualità alimentare.

L'UE ha poi espanso la propria sfera di influenza commerciale anche in altri paesi asiatici, concludendo accordi commerciali di libero scambio con paesi ASEAN[1292], tra i quali Singapore (c.d. accordo "*EUSTA*")[1293] e il Vietnam (c.d. "*EVFTA*")[1294]. Anche in questi casi, negli accordi *de quibus* sono stati inseriti dei sistemi di protezione delle IG[1295], le quali sono inserite in appositi elenchi (vero e proprio *leitmotiv* degli accordi di seconda generazione)[1296]. Un ulteriore elemento comune riguarda la tipologia di protezione conferita – che, in ogni caso, è della gamma "*TRIPs+*", comprendendo la tutela anche

[1292] L'ASEAN, o Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, è un'organizzazione internazionale costituita da Stati del Sud-Est Asiatico, fondata l'8 agosto 1967 con la firma della Dichiarazione di Bangkok da parte dei cinque Stati membri fondatori: Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia.

[1293] All'accordo con Singapore, entrato in vigore a novembre 2019, si è giunti dopo lunghi negoziati che erano stati aperti dalla Commissione nel lontano 2010. L'accordo è rilevante perché è il primo siglato tra l'UE e un membro dell'ASEAN e, come tale, viene considerato un modello su cui negoziare nuovi accordi di libero scambio con altre nazioni dell'area. Le IG ricoprono un ruolo di non secondaria rilevanza nell'accordo, dal momento che, le stesse, per poco, non sono state ragione di abbandono delle trattative. In tal senso, *v.* D. ELMS, *Understanding the EU–Singapore Free Trade Agreement*, in AA.VV., *Australia, the European Union and the New Trade Agenda*, in *ANU Press*, 2017, p. 49. Sull'accordo in generale, *v.*, *inter alia*, A.S. HARI – K.D. RAJU, *Free Trade Agreements and Geographical Indications Standards in Asia*, in N.S. BHATTACHARYA (*a cura di*), *Geographical Indication Protection in India*, 2022; L. SUNNER, *How the European union is expanding the protection levels afforded to Geographical Indications as part of its global trade policy*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2021; M. HUYSMANS, *Exporting protection: EU trade agreements, geographical indications, and gastronationalism*, in *Review of International Political Economy*, 2022.

[1294] Il 25 giugno 2019 il Consiglio ha adottato decisioni relative alla firma dell'accordo di libero scambio con il Vietnam. I negoziati tra l'UE e il Vietnam sono iniziati nel giugno 2012 e si sono conclusi il 2 dicembre 2015, ma la conclusione formale dell'accordo è stata rinviata in attesa della decisione della Corte di Giustizia sulla ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri concernente proprio la conclusione dell'FTA UE-Singapore.

[1295] Vengono specificati i requisiti minimi di protezione in questi sistemi, che sono: *a*) un registro delle IG protette sul territorio (o, per il Giappone, un altro strumento che consenta di mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle indicazioni geografiche registrate); *b*) una procedura amministrativa per verificare che un'indicazione geografica da registrare identifichi una merce come originaria del territorio di una Parte, o di una Regione o località nel territorio di quella Parte, dove una determinata qualità, la reputazione o altra caratteristica del bene è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; *c*) una procedura di opposizione che consenta di tenere conto degli interessi legittimi di terzi; *d*) una procedura per la cancellazione della protezione di un'indicazione geografica, tenendo conto degli interessi legittimi di terzi e dei titolari delle indicazioni geografiche registrate in questione. In particolare, Singapore, in data 1° aprile 2019, ha esteso il sistema di protezione delle IG, precedentemente riservato a vini e alcolici, anche ai prodotti agricoli e alimentari. In Giappone esisteva un sistema di protezione delle IG dei prodotti agroalimentari sin dal giugno 2015, che era stato introdotto con la l.n. 84 del 2014. A seguito di un emendamento nella legge giapponese sopra indicata introdotto nel 2016, anche i gruppi di produttori non giapponesi possono richiedere la registrazione di una IG in Giappone, proprio come avviene per i produttori extra-comunitari all'interno dei confini UE. Grazie a questa possibilità, è stata ivi registrata la Dop "*Prosciutto di Parma*". In Vietnam, il nuovo sistema di protezione delle IG è stato introdotto nel giugno 2019. *Cfr.* I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale, cit.*, p. 687.

[1296] Per quanto concerne la definizione di IG, tutti gli accordi richiamano quella di cui all'accordo TRIPs, sebbene l'accordo con Singapore, nell'art. 10.6, stabilisca che la medesima trova applicazione limitatamente a vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari originari del territorio delle parti e non, pertanto, nei confronti genericamente dei "*goods*" come previsto dal TRIPs. Similmente, l'accordo con il Giappone, pur affermando che la definizione si applica ai "*goods*" (art. 14.22), limita la protezione ai "*types of goods*" indicati nell'allegato 14-B e, quindi, per quanto riguarda l'UE, ai prodotti agroalimentari. L'accordo con il Vietnam non dà, invece, una propria definizione di IG ma, richiamando l'art. 10.12 i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo TRIPs, presumibilmente adotta quella in esso contenuta. Gli elenchi di IG da proteggere vengono compilati a seguito di una procedura pubblica che prevede la possibilità di presentare eventuali opposizioni (per le specifiche modalità si vedano l'art. 14.24 dell'accordo con il Giappone, l'art. 12.25 dell'EVFTA e l'art. 10.17 dell'EUSTA). Tutte le liste possono essere modificate e integrate tramite la medesima procedura ma l'accordo con il Vietnam, similmente a quanto previsto in quello con il Canada, dispone che, in linea di principio, non possono essere inserite IG che, alla data della firma dell'accordo, figuravano come registrate nel pertinente registro dell'UE. I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale, cit.*, p. 688.

dall'utilizzo dei più volte citati *disclaimers* come "*genere*", "*tipo*", "*stile*" *etc.* – anche se, rispetto alla medesima, ciascun accordo presenta delle eccezioni, espressione della negoziazione *case by case*.

In particolare, nell'accordo con Singapore, le indicazioni geografiche[1297] sono disciplinate in un'apposita sotto-sezione (lett. C), agli artt. 10.16 e *ss.* L'art. 10.17 statuisce che entrambe le parti (ma in realtà solo la Repubblica di Singapore, essendone l'Ue già dotata) dovranno istituire un sistema per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio[1298], mentre il successivo art. 10.18 prevede che l'all. 10-B, contenente la lista delle IG protette, potrà essere emendato in un secondo momento (previsione assai differente da quella prevista nel CETA, il quale, come abbiamo visto, non permette di aggiungere alla lista delle denominazioni protette altre Dop o Igp che fossero già registrate nel registro dell'Unione europea alla data di sottoscrizione dell'accordo).

All'art. 10.19 l'accordo statuisce che le Parti non saranno vincolate a proteggere le indicazioni geografiche, ancorché sussistano i presupposti, nel caso in cui il titolare non conservi un "*livello minimo di attività o interessi commerciali*"[1299], mentre l'accordo con il Vietnam, così come quello con il Giappone, contempla rilevanti eccezioni alla tutela "*TRIPs+*" per alcuni prodotti recanti denominazioni anche celebri[1300], dal momento che non ne sarà impedito l'utilizzo in commercio (per prodotti non conformi al disciplinare) da parte dei produttori che ne abbiamo fatto uso in buona fede fino alle date specificatamente indicate nel testo dell'accordo. Anche nell'accordo con Singapore si colgono simili sfumature: ai sensi dell'art. 10.22 ("*Norme generali*"), par. 2, infatti: "*In relazione ai prodotti agricoli ed alimentari, nessuna disposizione della sottosezione* C *(Indicazioni geografiche) obbliga una parte a impedire l'uso continuato e simile da parte di alcuno dei suoi cittadini o residenti di indicazioni geografiche dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, qualora tali cittadini o residenti abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di tale parte*: a) *per almeno 10 anni prima del 1o gennaio 2004; oppure* b) *in buona fede prima di tale data*".

Riguardo poi al tema della volgarizzazione dei termini che costituiscono in tutto o in parte una Dop o Igp, si deve rilevare una acuta carenza di disposizioni sul punto negli accordi in esame. A tal proposito, infatti, l'accordo con Singapore si limita a dichiarare che la protezione non deve essere fornita se una determinata denominazione protetta risulta equivalente a un termine utilizzato nel linguaggio

---

[1297] L'art. 10.16 si riferisce alle indicazioni geografiche che designino i seguenti prodotti: *wines*, *spirits*, *agricultural products* and *foodstuffs* (*i.e.* "*vini*", "*bevande spiritose*", "*prodotti agricoli*", "*mangimi*").

[1298] Ai sensi dell'articolo in commento, i sistemi di tutela dovranno includere elementi quali: "(a) *un registro nazionale*; (b) *un processo amministrativo per verificare che le indicazioni geografiche inserite, o da inserire, nel registro nazionale di cui alla lettera (a) del paragrafo 2, identifichino un bene come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località nel territorio di tale Parte, dove una data qualità, reputazione o altra caratteristica del bene sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica*; (c) *una procedura di opposizione che consenta di prendere in considerazione gli interessi legittimi di terzi*; *e* (d) *mezzi legali che consentano la rettifica e la cancellazione di iscrizioni nel registro nazionale di cui alla lettera (a) del paragrafo 2, che tengano conto degli interessi legittimi di terzi e dei titolari dei diritti delle indicazioni geografiche registrate in questione*".

[1299] Si deve rilevare che similmente l'accordo TRIPs, all'art. 24, co. 9, prevede che gli Stati non sono obbligati a proteggere le indicazioni geografiche che, oltre a non essere o aver cessato di essere protette nel loro Paese, sono ivi cadute in disuso.

[1300] "*Asiago*", "*Fontina*", "*Gorgonzola*", "*Feta*", "*Champagne*".

comune in chiave descrittiva di una determinata categoria merceologica (art. 10.22, par. 5): "*Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte*". Invece, l'accordo con il Vietnam nulla riferisce a tal proposito[1301].

Nei casi in cui vi sia una totale sovrapposizione tra un marchio e una IG, gli accordi rinviano ad un momento successivo l'individuazione delle modalità pratiche per distinguere le indicazioni – così come statuito nel CETA – data l'esigenza di garantire che la sfera giuridico patrimoniale dei produttori rimanga intatta e di evitare contegni decettivi a danno dei consumatori[1302].

Ancora, gli accordi in esame contengono disposizioni atte a fornire protezione, *mutatis mutandis*, ai titolari di marchi anteriori, di fatto o registrati[1303], che siano stati impiegati in commercio in un momento antecedente all'entrata in vigore dell'accordo. All'opposto, qualora vi sia stato il *filing* di una domanda di registrazione di marchio successiva, è il solo accordo con la Repubblica di Singapore a prevedere che, in caso di conflitto con un'indicazione geografica anteriore, la stessa sia rigettata d'ufficio (a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data di domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato), o anche su richiesta di un terzo (art. 10.21 par. 1)[1304]:

[1301] Nell'accordo con il Giappone si precisa che eventuali questioni di genericità devono essere fatte valere al momento della procedura di opposizione, ossia nella fase che precede la compilazione della lista.

[1302] L'accordo con il Vietnam prevede che tale operazione dovrà essere effettuata nella comune intesa delle parti (così anche l'accordo con il Giappone), mentre nell'accordo con la Repubblica di Singapore (così come nel CETA), si statuisce che il compito spetta a ciascuna parte per il proprio territorio (art. 10.19, parr. 5 e 6), aprendo così la strada a soluzioni difformi. I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale, cit*.

[1303] Per l'accordo EVFTA, si veda l'art. 12.30; per l'accordo con il Giappone, si veda l'art. 14.27, par. 5; per l'accordo EUSTA, si veda l'art. 10.21. Nell'ambito dell'accordo con la Città del leone, l'esistenza di un marchio anteriore nel territorio di una parte, che si trovi in conflitto con una IG non esclude automaticamente la registrazione di quest'ultima per prodotti simili. Tuttavia, la protezione della IG potrebbe non essere concessa nel caso in cui la reputazione o la notorietà del marchio antecedente possano causare confusione nel consumatore riguardo all'effettiva origine del prodotto. Secondo l'art. 10.21, par. 3 dell'accordo, la registrazione di un'IG che sia identica o simile a un marchio, la cui richiesta di registrazione o l'utilizzo in commercio siano principiati in buona fede prima della protezione dell'indicazione geografica nel suo paese d'origine, non invalida i diritti del titolare del marchio, a patto che ciò sia consentito dalla legislazione delle parti coinvolte. Inoltre, l'accordo non impone alle parti di vietare l'uso di un'IG dell'altra parte che sia stata utilizzata in modo continuativo per gli stessi prodotti o servizi per almeno 10 anni prima del 1° gennaio 2004, o in buona fede prima della data suddetta. Se è stata stabilita un'utilizzazione antecedente relativa alle IG da includere nell'all. 10-B, che contiene l'elenco delle IG protette, anche tale utilizzazione viene registrata in detto allegato, come specificato nell'art. 10.22.

[1304] Il meccanismo degli allegati tecnici, ove sono racchiusi gli elenchi delle denominazioni protette, e i successivi adempimenti amministrativi tesi a dotare di organi *ad hoc* i paesi che ne siano sprovvisti – in modo da garantire la tutela pattuita alle IG – ha avuto recentemente uno sviluppo inatteso proprio nella Città-Stato di Singapore, che ha visto come protagonista una Dop del nostro paese, cioè il "*Prosecco*". L'accordo EUSTA, come già accennato, si fonda su un sistema di doppia protezione delle IG. In particolare, l'art. 10.17 del Capitolo sulla Proprietà Intellettuale impone alle Parti di istituire e mantenere un sistema per la registrazione e la protezione delle IG. Questo obbligo si applica a entrambe le Parti, ma ha come principale destinatario Singapore, dato che l'Unione – a differenza di Singapore – aveva già in atto tale sistema al momento della conclusione dell'accordo. Singapore si è dotato di un proprio registro per le IG e di una propria struttura amministrativa di sostegno nel maggio 2014. Accanto all'obbligo di istituire un registro di applicazione generale, l'accordo UE-Singapore prevede una protezione potenziata per un elenco di IG incluse nell'Allegato-A, secondo il consueto meccanismo degli allegati tecnici. Tuttavia, tale protezione potenziata non è automatica. In primo luogo, verrà attivata "*dopo che le procedure per la protezione delle indicazioni geografiche in ciascuna Parte sono state concluse per tutti i nomi elencati nell'Allegato 10-A*". Questo significa effettivamente che i prodotti elencati nell'Allegato-A – che contiene solo prodotti dell'UE – devono prima richiedere protezione a Singapore secondo le nuove regole amministrative. Solo dopo il completamento di queste formalità, si stabilisce che il Comitato

Commerciale creato nell'ambito dell'FTA UE-Singapore adotterà una decisione per trasferire i nomi di cui all'Allegato-A in un altro elenco, incluso nell'Allegato-B (attualmente vuoto in attesa del completamento delle suddette formalità). Una volta che i prodotti sono stati inseriti nell'Allegato-B, potranno eventualmente beneficiare della protezione offerta dalle disposizioni successive dell'FTA UE-Singapore, ossia gli artt. 10.19-10.21 del Cap. sulla Proprietà Intellettuale. L'accordo si basa dunque su un doppio livello di protezione: il primo livello è di applicazione generale e, sebbene derivato dall'accordo stesso, si basa su una normativa nazionale, *i.e.* il *Geographical Indications Act* del 2014. Il secondo livello offre una protezione potenziata – ad esempio in relazione ai marchi commerciali – a un elenco di IG che sono spesso vittime di contegni imitativi, usurpativi ed evocativi nel mercato internazionale. Pertanto, l'approccio adottato nell'FTA UE-Singapore sembra essere un compromesso ragionevole tra una protezione "*massimalista*" – ossia che riguarda tutte le IG registrate all'interno dei Paesi firmatari degli FTAs – e una protezione "*minimalista*" – che involge solo le IG incluse in un determinato elenco. *Cfr.* F. VELLI – L. PANTALEO, *The protection og GIs in EU bilateral instruments: some reflections in light of the EU-Mercosur Trade deal*, in *European Papers*, VII, n. 3, 2022, p. 1485. Data questa ricostruzione, passiamo ad analizzare il caso. La IG "*Prosecco*" risulta inserita nell'all. 10-A dell'accordo EUSTA, al n. 164 ("*Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco*"). Ebbene, in data 3 maggio 2019, in un momento dunque successivo all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio, il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco aveva presentato domanda di registrazione (n. 50201900088S) presso l'IPOS ("*Intellectual property office of Singapore*") al fine di far registrare la denominazione "*Prosecco*" come indicazione geografica ai sensi del *Geographical Indications Act* del 2014 (di seguito anche "*GIA*"). L'associazione dei produttori vitivinicoli australiani (i quali commercializzavano un prodotto denominato "*Prosecco*" nel mercato singaporiano) – *i.e.* la *Australian Grape and Wine Incorporated* – aveva presentato opposizione alla richiesta di registrazione. Questo caso ha rappresentato il primo banco di prova del GIA, con particolare riferimento alla registrabilità delle indicazioni geografiche. L'azione della *Australian Grape and Wine Incorporated* era fondata su due basi: (i) Sez. 41(1)(a) della GIA, secondo cui "*Prosecco*" non rientrerebbe nella definizione di "*indicazione geografica*" come definito nella Sez. 2(1) della GIA; e Sez. 41(1)(f) della GIA: secondo cui "*Prosecco*" conterrebbe il nome di una varietà di pianta e potrebbe indurre in errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto. In primo grado, il *Principal Assistant Registrar* dell'IPOS aveva respinto l'opposizione, su entrambe le basi. La *Australian Grape and Wine Incorporated* aveva poi presentato appello alla Divisione Generale dell'Alta Corte, ottenendo un provvedimento positivo. Il Consorzio ha così impugnato la decisione presso la *Court of Appeal* di Singapore. Nella sua decisione, la Corte d'Appello ha stabilito che l'approccio corretto ai sensi della Sez. 41(1)(f) GIA comportava un'indagine in due fasi: innanzitutto, si doveva considerare se il nome dell'IG che si tentava di registrare contenesse il nome di una varietà di pianta (o razza animale). Se fosse stato così, l'indagine sarebbe passata a stabilire se l'IG fosse idonea a indurre in errore i consumatori nel ritenere che il prodotto potesse provenire solo dalla regione specificata quando, in realtà, la sua vera origine poteva anche risalire ad altre località geografiche dove si coltivava o allevava la varietà di pianta o razza animale utilizzata per produrre il prodotto. L'analisi del primo elemento era un punto di contesa tra le parti a causa delle vicissitudini legate al nome "*Prosecco*". Storicamente, il nome "*Prosecco*" veniva impiegato come denominazione di una varietà di uva e di un vino nell'Unione europea. Tuttavia, a partire dal 1° agosto 2009, "*Prosecco*" è stato registrato in tutta l'UE come Dop in relazione al vino. A seguito di ciò, la varietà di uva "*Prosecco*" è stata rinominata legalmente "*Glera*", e il termine "*Prosecco*" (come varietà di uva) è stato escluso da ogni possibile utilizzo commerciale. La posizione del Consorzio era quindi che "*Prosecco*" non fosse più il nome della varietà di uva al momento in cui la domanda di IG "*Prosecco*" è stata presentata a Singapore il 3 maggio 2019. Dopo aver considerato gli argomenti delle parti, la Corte d'Appello ha operato le seguenti constatazioni: Questo primo elemento è un requisito "*di soglia*" ("*threshold requirement*"), poiché la questione della confusione non sorgerebbe se l'IG non contenesse il nome di una varietà di pianta. Tuttavia, la soglia da superare non è alta. È sufficiente dimostrare che il nome in questione è oggettivamente riconosciuto come il nome di una varietà di pianta da un numero non insignificante di persone. Le prove pertinenti per dimostrare il primo elemento possono derivare da riviste scientifiche, registri di varietà di piante, o dall'uso generale del termine per denotare una varietà di pianta o una razza animale tra un gruppo di consumatori o produttori. La Corte d'Appello ha ritenuto che una varietà di pianta può essere oggettivamente conosciuta con nomi diversi da numeri significativi di persone. Poiché la soglia non è alta, un'opposizione basata sulla s 41(1)(f) GIA può avere successo anche se ci sono prove che mostrano che molte persone usano esclusivamente il nuovo nome e considerano il vecchio nome obsoleto. Applicando i principi anzidetti, la Corte d'Appello ha stabilito che il primo elemento del test era stato soddisfatto. La Corte ha considerato che, prima del 1° agosto 2009, quando la varietà di uva è stata rinominata "*Glera*", "*Prosecco*" era riconosciuto come il nome di una varietà di uva nell'UE. In riferimento al secondo punto, la Corte d'Appello ha ritenuto che la consapevolezza del consumatore di Singapore fosse un fattore di fondamentale importanza ai fini dell'indagine. In particolare, tre fattori dovevano essere presi in considerazione: 1) se il consumatore medio di Singapore è consapevole che il nome in questione sia il nome di una varietà di pianta. Se ciò non fosse dimostrato, sarebbe improbabile l'insorgenza di qualsiasi inganno; 2) se il consumatore di Singapore è consapevole che la varietà di pianta in questione è coinvolta nella produzione del prodotto per cui si è fatta domanda di registrazione come IG. Nel contesto del presente caso, la Corte d'Appello ha notato che, se il consumatore di Singapore fosse ignaro del tipo di uva usato per produrre i vini "*Prosecco*", non sarebbe mai potuto essere tratto in errore riguardo alla vera origine geografica del vino "*Prosecco*"; 3) un'IG identica al nome di una varietà di pianta trasmetterebbe un significato diverso da un'IG che contiene altre parole oltre al nome della varietà di pianta. A titolo di esempio, l'IG "*Bardsey*" per il sidro, identica al nome della varietà di pianta, trasmetterebbe un'immagine diversa dall'IG "*Wales Bardsey*" sempre per il medesimo prodotto. Sulla base delle prove addotte, la Corte d'Appello ha stabilito che l'associazione australiana non aveva dimostrato che il consumatore di Singapore potrebbe essere vitualmente indotto in errore dal nome "*Prosecco*". In particolare: 1) l'*Australian*

"*Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), per le indicazioni geografiche elencate all'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del sistema di una delle parti di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, la registrazione di un marchio per prodotti contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica che identifica prodotti simili è negata o annullata d'ufficio se ciò è consentito dalla legislazione nazionale della parte, o su richiesta di una parte interessata, per quanto riguarda i prodotti privi dell'origine dell'indicazione geografica in questione, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato*". Questo rapporto invece (*i.e.* tra marchio successivo e indicazione geografica precedente) non è disciplinato nell'accordo con il Vietnam[1305].

Inoltre, l'Accordo con la Città del Leone prevede, all'art 10.21, par. 3, che "*Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o i diritti sul marchio sono stati acquisiti con l'uso in buona fede, qualora tale possibilità sia prevista dalle rispettive legislazioni nazionali delle parti, e tale domanda, registrazione o acquisizione ha luogo: a) prima della data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato; oppure b) prima che l'indicazione geografica sia protetta nel suo paese d'origine, le misure adottate per attuare la sottosezione C (Indicazioni geografiche) non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il mero fatto che quest'ultimo sia identico o simile a un'indicazione geografica*". A tutela dei marchi commerciali, inoltre, l'art. 10.22 dell'Accordo EUSTA presenta alcune limitazioni significative per le indicazioni geografiche. In particolare, si identificano le seguenti restrizioni:

(i) in relazione ai prodotti agricoli ed alimentari, nessuna disposizione della sottosezione C ("*Indicazioni geografiche*") obbliga una parte a impedire l'uso continuato da parte di alcuno dei suoi cittadini o residenti di indicazioni geografiche dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, qualora tali cittadini o residenti abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di tale parte:

Grape and Wine Incorporated si era affidata a statistiche che mostravano l'aumento del volume di vini etichettati come "*Prosecco*" importati dall'Australia verso Singapore. Tuttavia, la Corte d'Appello ha rilevato che tali prove non hanno risposto al quesito se i consumatori di Singapore siano consapevoli che "*Prosecco*" sia il nome di una varietà di uva; 2) L'associazione australiana si era anche affidata a materiali pubblicitari per cercare di dimostrare che i consumatori di Singapore sarebbero indotti in errore. Questa produzione documentale non ha colto nel segno, dal momento che risultavano comunque carenti le prove che dimostrassero l'entità dell'interazione degli utenti con il materiale pubblicitario depositato. Ciò rendeva impossibile dedurre il tipo di conoscenza che il consumatore di Singapore avrebbe avuto del nome della varietà di uva utilizzata per produrre il vino "*Prosecco*"; la Corte d'Appello ha notato, infatti, che i materiali pubblicitari prodotti dall'associazione australiana mostravano che "*Glera*" era frequentemente usato come nome della varietà di uva per i vini "*Prosecco*" commercializzati a Singapore; infine, la Corte d'Appello ha notato che l'*Australian Grape and Wine Incorporated* non aveva prodotto alcuna indagine demoscopica riguardante la percezione del consumatore singaporiano, in relazione alla possibilità di essere tratti in errore dalla dicitura "*Prosecco*". Alla luce degli elementi suddetti, la Corte d'Appello ha stabilito che l'*Australian Grape and Wine Incorporated* non avesse dimostrato che la dicitura "*Prosecco*" fosse idonea a indurre in errore il consumatore di Singapore riguardo alla vera origine del prodotto. La denominazione è stata quindi registrata con successo. Per un commento, dal quale è tratta la presente nota, *v.* AA.VV., *"Prosecco" to be registered as a Geographical Indication in Singapore after first ever Court of Appeal decision on GIs*, in *twobirds.com*, 16 novembre 2023.

[1305] Nell'accordo con il Giappone, come visto, si dispone che ciascuna parte deve rifiutare la domanda di registrazione di un marchio, presentata successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il cui uso potrebbe indurre in errore circa la qualità del prodotto (art. 14.27 par. 1-3).

a) per almeno 10 anni prima del 1° gennaio 2004; oppure

b) in buona fede prima di tale data (art. 10.22 par. 2);

(ii) nessuna disposizione della sottosezione C obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte (art. 10.22 par. 5);

(iii) nessuna disposizione della sottosezione C obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione a qualsiasi denominazione contenuta in un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali la denominazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte (art. 10.22 par. 6);

(iv) nessuna disposizione della sottosezione C obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione a un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti della vite per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di tale parte alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nel territorio di tale parte (art. 10.22 par. 7);

(v) nessuna disposizione della sottosezione C impedisce a una parte di proteggere come indicazione geografica, nel rispetto della propria legislazione nazionale, un termine che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale (art. 10.22 par. 8);

(vi) nessuna disposizione della sottosezione C pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico (art. 10.22, par. 10);

(vii) nessuna disposizione della sottosezione C obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non sia protetta o che abbia cessato di essere protetta conformemente alla legislazione nazionale del paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica (art. 10.22 par. 11)[1306].

Si comprende, pertanto, come nell'Accordo in analisi siano presenti delle forti limitazioni alla protezione delle IG europee, connesse, in particolare, all'uso precedente che ne è stato fatto all'interno dei confini della Repubblica di Singapore (art. 10.22 par. 2) e alla genericità della denominazione, in quanto divenuta nome comune di un prodotto o di un servizio all'interno dei confini nazionali (art. 10.22 par. 6); eccezioni queste, si precisa, che discendono direttamente dall'Accordo TRIPs, e sulle quali l'Unione europea non è riuscita a prevalere in sede di negoziati.

[1306] Per un commento delle varie eccezioni riportate in narrativa, *cfr.* A. SKOVPEN, *Issues of recent EU Free Trade Agreements*, in *Dial – Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain*, 2021.

Nel complesso, comunque, gli FTAs citati accrescono la protezione offerta dall'Accordo TRIPs, e rappresentano uno dei pochi spiragli cui l'UE può aggrapparsi per migliorare lo *status quo* in materia di protezione (extra-UE) delle proprie denominazioni registrate.

Completando il quadro dei paesi asiatici (anche se senza pretesa di esaustività), è il caso di concentrare brevemente la nostra attenzione sull'accordo UE-Cina (l'"*Accordo sulla Protezione e Cooperazione delle Indicazioni Geografiche tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e l'Unione europea*", per brevità di seguito denominato "*Accordo Cina-UE*" sulle indicazioni geografiche)[1307]. Il Paese del dragone ha conosciuto una irrefrenabile crescita economica a partire dagli anni '70 del secolo scorso fino ad arrivare ai nostri giorni. L'incremento esponenziale di ricchezza pro-capite della Nazione, unito a una maggiore educazione dei consumatori nei riguardi delle eccellenze alimentari europee, ha fatto sì che la Cina arrivasse a essere il secondo paese al mondo per fatturato relativamente alla vendita di IG europee all'estero[1308].

Nondimeno, questa rapida ascesa economica del paese ha originato fenomeni decettivi assai pervicaci e radicati nella cultura cinese[1309], tesi anche alla contraffazione delle Dop e Igp europee.

Onde porre rimedio a questa spiacevole contingenza, l'Unione europea, a partire dai primi anni duemila, ha speso considerevoli energie diplomatiche onde principiare un percorso comune di dialogo con il paese asiatico, volto alla sottoscrizione di un accordo di libero scambio. Già nel 2007, Cina e Unione europea hanno avviato il progetto pilota "*10+10*" per il riconoscimento reciproco delle proprie indicazioni geografiche, anche se in un numero contenuto.

La precedente Amministrazione generale della supervisione della qualità, ispezione e quarantena della Cina (AGSQIQ) e la delegazione dell'Unione europea hanno ufficialmente sottoscritto un accordo per la tutela di dieci indicazioni geografiche per parte. Nel novembre 2012, tutte le "*10 + 10*"[1310] sono state certificate da entrambi i paesi, segnando così l'inizio di un percorso teso al riconoscimento reciproco delle indicazioni geografiche tra Cina e Unione europea. Dai risvolti positivi di questa collaborazione reciproca[1311] è scaturito un ulteriore dialogo, volto a incrementare le vicendevoli guarentigie in materia di indicazioni geografiche.

Ulteriori negoziati hanno portato le parti alla stipula di un Accordo dal contenuto più ampio: il 1° marzo 2021, l'Accordo Cina-UE è ufficialmente entrato in vigore. Il primo gruppo di n. 100 indicazioni geografiche riconosciute reciprocamente da Cina e Unione europea sarà protetto dalla data di entrata in

---

1307 Documento consultabile in *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A22020A1204%2801%29*.

1308 Secondo uno studio, l'export delle Dop e Igp dell'UE è cresciuto del 37% fra il 2010 e il 2017 in termini di valore; nello stesso periodo le esportazioni hanno superato il valore di 31,4 miliardi di euro. *Cfr.* L. ERCOLI, *In vigore accordo UE-Cina sulla tutela di DOP e IGP, protette 26 specialità Made in Italy*, in *Sib.it*, 2021.

1309 D.C.K. CHOW, *Counterfeiting in the People's Republic of China*, in *Washington University Law Quarterly*, 2000.

1310 *Cfr.*, a tal proposito, W. XIAOBING – I. KIREEVA, *The Protection of Geographical Indication in the EU and China: Tracing Causes of Delays in the Ongoing Negotiation on the Co-operative Agreement on Geographical Indications*, 2014.

1311 Da notare che questo accordo, come il successivo, prevede il medesimo numero di indicazioni sia per una parte che per l'altra, il che costituisce un *unicum*, e certamente ben si colgono le differenze con gli altri paesi nordamericani.

vigore. Al secondo gruppo di n. 175 IG sarà garantita tutela entro quattro anni, e sempre più prodotti agricoli di qualità potranno essere protetti dall'Accordo[1312].

Il riconoscimento reciproco delle indicazioni geografiche tra Cina e Unione europea "*protegge i prodotti agricoli attraverso norme istituzionali e flussi commerciali, consentendo loro di sfruttare i rispettivi vantaggi competitivi e ottenere una crescita bilaterale sana e stabile nel commercio di prodotti agricoli*"[1313]. Con specifico riferimento alle disposizioni dell'accordo, l'art. 4 stabilisce che le Parti dovranno assicurare protezione alle indicazioni geografiche ivi contenute contro "a) *l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;* b) *qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile non originario del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine del prodotto è indicata o l'indicazione geografica è tradotta, trascritta*[1314] *o traslitterata o accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili*; c) *qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile non conforme al disciplinare del nome protetto*".

Come si può vedere, l'art. 4 risulta essere certamente un *unicum*, dal momento che costituisce una sorta di sincretismo tra le formule utilizzate nel TRIPs di cui alle lett. a) e b) – concernenti, in particolare, l'inganno al pubblico e la tutela dalle condotte di parassitismo non confusorio tramite uso di *disclaimers* – e la clausola *catch all* contenuta nell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012, anche se, nel caso dell'Accordo in commento, essa si riferisce solamente all'uso di una indicazione geografica (esistente), quindi non anche agli usi contraffattori (variamente declinati nell'uso di denominazioni evocative, imitative o anche semplicemente simili).

Di conseguenza, anche se l'articolo, principiandone la lettura, sembra orientarsi per una protezione addirittura di rango inferiore al TRIPs, dal momento che alla lett. a) contempla il requisito dell'inganno al pubblico per ogni prodotto (quindi anche vitivinicolo o spiritoso), già alla lett. b) contiene un miglioramento rispetto all'Accordo TRIPs, dal momento che riserva la c.d. tutela "*TRIPs+*" anche ai prodotti agricoli (non vitivinicoli e non spiritosi), per poi concludere con una fattispecie di più ampio respiro alla lett. c), vietando ogni utilizzo delle denominazioni registrate tramite l'accordo su ogni prodotto che non rispetti il disciplinare; requisito, *de plano*, molto più aperto rispetto al mero inganno al pubblico, dal momento che il TRIPs, come abbiamo visto, avrebbe potuto autorizzare utilizzi delle denominazioni di qualità i quali – ancorché non ingannevoli – avrebbero costituito un chiaro contegno

[1312] Come previsto dall'art. 3 dell'accordo (rubricato "*Addition of geographical indications*").
[1313] W. QIAN – Y. DONG, *Comparative study on the geographical indication protection between China and the European Union – From the perspective of the China-EU Geographical Indications Agreement*, in *Agricultural Economics*, 2023, pp. 185-201 e *ss.*
[1314] Per "*trascrizione*" si intende la trascrizione delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente accordo scritte in caratteri latini o non latini nei caratteri della Repubblica popolare cinese, da una parte, e la trascrizione delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente accordo scritte in caratteri della Repubblica popolare cinese nei caratteri latini o non latini utilizzati nell'Unione europea, dall'altra. Gli allegati III, IV, V e VI specificano la denominazione originale e la sua trascrizione oggetto di protezione a norma del presente accordo, nonché la sua traduzione a fini informativi.

evocativo (e, quindi, parassitario) della IG[1315]. Ma ciò che veramente varia rispetto all'impianto normativo di cui all'accordo TRIPs è che la protezione *ex officio* viene garantita da entrambe le parti a tutte le denominazioni inserite nell'accordo, laddove invece l'Accordo TRIPs si limitava a statuire che i paesi firmatari dovessero adottare i "*mezzi*" per tutelare le IG, senza specificare ulteriormente.

Ed è qui, dunque, che si coglie il considerevole iato – *in melius* – tra il TRIPs e l'Accordo UE-Cina. Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo UE-Cina, infatti, "*le parti attuano la protezione prevista dal presente accordo mediante azioni appropriate delle rispettive autorità. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata*".

Dato che, come vedremo *infra* (Cap. 4.2.3), la Cina utilizza un sistema "*misto*" di protezione delle IG, risulta particolarmente interessante analizzare l'art. 6 dell'accordo, il quale, appunto, regola i rapporti tra marchi e indicazioni geografiche. Ivi, si statuisce, al co. 1, che "*le parti, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, rifiutano o annullano la registrazione di un marchio commerciale costituito da*[1316] *un'indicazione geografica, dalla sua traduzione o trascrizione, per prodotti identici o simili che non presentano l'origine indicata da tale indicazione geografica, in conformità delle rispettive norme*"[1317].

Al co. 2 dell'art. 6, poi, si ribadisce quanto già contemplato al primo comma, stavolta nel caso in cui il marchio che forma oggetto della registrazione venga adottato per indicare un prodotto che non proviene dalla zona geografica *de qua*.

Al terzo comma, invece, l'articolo prevede che nessuna disposizione dell'accordo "*obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte* […] *se, a causa della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto*". Ergo, il marchio, similmente a quanto avviene per il Reg. (EU) n. 1151/2012, riacquisisce una preminenza qualora una IG finisca per contrastare con un marchio "*notorio*", senza tuttavia fornire ulteriori delucidazioni su quale valore attribuire a questa notorietà. In ogni caso, però, risulta sempre necessario provare che si possa verificare, potenzialmente, "*inganno*" nel pubblico dei consumatori circa la vera identità del prodotto.

Al co. 4 del medesimo articolo, l'accordo poi specifica che la protezione fornita alle IG "*non pregiudica l'uso continuato e il rinnovo di un marchio commerciale che, in buona fede, è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, se tale possibilità è prevista dalla legislazione della parte interessata, prima della data di protezione delle indicazioni geografiche* […] *oppure prima della data di domanda di protezione delle indicazioni geografiche* […]". Ergo, il marchio anteriore registrato in buona fede, anche se in una data anteriore a quella fissata nell'accordo TRIPs[1318], potrà continuare a essere utilizzato nonostante confligga con una IG – non posteriore, bensì – registrata in un momento successivo all'interno degli appositi allegati dell'accordo in parola.

[1315] Ad esempio, un profumo che proviene da Paris, Michigan. *Cfr.* D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications, cit.*

[1316] Ai fini del presente articolo, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, l'espressione "*costituito da*" è considerata sinonimo di "*identico o quasi identico a*".

[1317] Ciò, si badi, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata in un momento successivo rispetto alla protezione delle IG.

[1318] *V.* art. 24, par. 4 TRIPs, *i.e.* il 15 aprile 1994.

L'Accordo UE-Cina è di importanza strategica fondamentale per l'Unione europea, dal momento che è stato stipulato con il paese che, secondo le previsioni, potrebbe divenire la prima potenza economica mondiale negli anni a venire. Inoltre, nonostante la Cina presenti i fisiologici limiti che sono stati più volte sottolineati nell'ambito della contrattazione internazionale illustrata in precedenza, si comprende come ci sia una certa propensione al dialogo da parte del partner orientale[1319], cosa che invece non può essere affermata nei riguardi degli USA, e lo stop alle trattative dell'accordo TTIP lo dimostra[1320]. In ogni caso, gli accordi con Cina, Giappone, Singapore, Vietnam e con altri paesi orientali comprovano una maggiore propensione al dialogo dei partner del Sol levante, oltre che una maggiore profondità culturale ad essi connaturata riguardo alla protezione delle proprie indicazioni geografiche; del resto, il primato per il maggior numero di IG registrate nel registro delle IG europee da parte di un paese extra-UE è proprio da attribuirsi alla Cina[1321].

[1319] Ciò è dimostrato anche dalla recentissima sentenza sul vino "*Prosecco*" del 29 dicembre 2023, ove la Beijing High Court ha confermato la validità del marchio "*Pu Luo Sai Ke*", ovvero "*Prosecco*" in caratteri cinesi, per il quale era stata depositata domanda di annullamento da parte della "*Australian Wine and Grape Inc.*" (*i.e.* l'Associazione australiana di produttori di vini), sulla scorta del fatto che la denominazione "*Prosecco*" identificasse una varietà di uva, e pertanto non fosse liberamente appropriabile dal Consorzio. Nel mercato cinese il Consorzio aveva già ottenuto rilevanti tutele, grazie al già menzionato accordo di cooperazione e protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese, oltre alla registrazione del marchio "*Prosecco*" presso l'Ufficio cinese per la proprietà industriale. A questo si aggiunge ora il marchio in ideogrammi cinesi che era stato contestato dall'Associazione australiana, che era interessata a esportare (*rectius*, a continuare l'esportazione di) vini australiani etichettati come "*Prosecco*" presso il Paese del Dragone. *Cfr.* M. CAPPELLINI, *Il Prosecco vince in Cina contro l'Australia: il marchio può essere solo made in Italy*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 dicembre 2023.

[1320] Il *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP) era una proposta di accordo commerciale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, con l'obiettivo di promuovere il commercio e la crescita economica multilaterale. Secondo Karel de Gucht, Commissario europeo per il Commercio tra il 2010 e il 2014, il TTIP sarebbe stato la più grande iniziativa commerciale bilaterale mai negoziata, non solo perché avrebbe coinvolto le due maggiori aree economiche del mondo, ma anche per il suo potenziale globale nel definire un esempio per futuri partner e accordi. Le negoziazioni furono interrotte dall'Amministrazione Trump, che iniziò un conflitto commerciale con l'UE. Gli USA e l'UE dichiararono una sorta di tregua nel luglio 2018. Tuttavia, il 15 aprile 2019, le negoziazioni furono dichiarate "*obsolete e non più rilevanti*" dalla Commissione Europea. *Cfr*, in argomento, K. DE GUCHT, *The Politics of Transatlantic Trade Negotiations*, *TTIP in a Globalized World*, 2015, p. 17; S. ERLANGER, *Europe Averts a Trade War With Trump. But Can It Trust Him?*, 2018.

[1321] Al 9 dicembre 2023 (data di consultazione), sulla Banca Dati ufficiale UE "*e-Ambrosia*" erano presenti 110 IG cinesi.

4.2 I modelli di tutela extra-UE

4.2.1 *Il modello canadese*

Al fine di chiarire nuovamente la difficoltà con cui i negoziati bilaterali o plurilaterali sono portati avanti dall'UE in sede internazionale, si evidenzieranno, nel particolare, i modelli di tutela delle IG attualmente vigenti in alcuni Stati selezionati, con particolare attenzione ai modelli giudicati maggiormente significativi[1322].

Abbiamo già accennato che i modelli nord-americani non prevedevano espressamente una categoria *ad hoc* riservata alle indicazioni geografiche, anche se questa categoria era stata più volte inclusa e definita nei più rilevanti accordi internazionali. Storicamente, infatti, il Canada, come gli Stati Uniti (*v.*, *infra*, in questo Cap.), fondavano la tutela dei segni geografici sul diritto dei marchi, riservando alla provenienza geografica un segno di cui abbiamo già avuto modo di discettare, *i.e.* il marchio di certificazione[1323].

Secondo la dottrina prevalente[1324], infatti, prima delle negoziazioni internazionali, in questi ordinamenti non aveva mai attecchito l'ideale di una protezione *sui generis* per le IG, distinta da quella dei marchi, in quanto i riferimenti geografici sarebbero – asseritamente – da considerarsi *commons* posti nella libera disponibilità di tutti i soggetti che operano nell'area geografica cui ci si riferisce[1325]. Tuttavia, se pur sia corretto e commendevole evitare la creazione di un monopolio privato su un segno geografico, tale *policy* appare maggiormente ingiustificata nel momento in cui l'appropriabilità del segno sia garantita non a un singolo *undertaker*, bensì a una moltitudine di soggetti posti al di sotto della medesima "*bandiera*" (come, appunto, i Consorzi di tutela). Per tale ragione, i paesi del Nord America ammettevano sì un sistema di utilizzo corale delle denominazioni, ma sempre per il tramite di uno strumento che risponde a una logica "*privatistica*", come, appunto, il già citato marchio di certificazione[1326].

Spostando l'attenzione più nel dettaglio sul paese della foglia d'acero, in seguito alla firma del CETA il *framework* regolatorio è decisamente cambiato. Infatti, nel 2017, il Legislatore canadese ha

---

1322 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*.

1323 La più importante limitazione alla registrazione di un marchio geografico di certificazione è contenuta nella sez. 10 del *Trademark act* canadese (testo pre-riforma, *v. infra*), a mente della quale non può essere registrato un marchio contrastante con un segno che, sulla base di un uso in buona fede continuato nel tempo, sia divenuto idoneo a indicare una tipologia di beni, le loro qualità o, ancora, il loro luogo di origine. Nel caso *Producteurs laitiers du Canada c. Cyprus*, i giudici canadesi hanno ritenuto che il termine "*Halloumi*", che indica un formaggio prodotto nell'isola di Cipro, non potesse essere registrato come *certification mark*, poiché tale espressione era divenuta in Canada indicativa di un tipo di formaggio. *Cfr. Producteurs laitiers du Canada c. Cyprus*, Federal Court, 30 giugno 2010, 84, p. 421.

1324 M. BARRETT, *Reconciling fair use and trademark use*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, I, 2010, p. 12; F. ALBISINNI, *Nomi geografici e marchi commerciali: regole del mercato e sistemi locali*, in *Economia e diritto agroalimentare*, XII, 2007, pp. 50-51.

1325 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*.

1326 B. O'CONNOR, *The law of geographical indications*, *cit.*, p. 261; A.J. STACK, *Certification marks in Canada*, in *17 Canadian intellectual property review*, I, 2000; D. DALEY, *Canada's treatment of geographical indications: compliant or defiant? An international perspective*, *cit.*, pp. 53 e *ss.*

modificato il "*Trademark act*", inserendo la sezione 11.1, dedicata alle indicazioni geografiche. La disciplina dei marchi di certificazione, invece, è contenuta nella sezione 23.

Il marchio di certificazione è definito nella sez. 2 del Trademarks Act come "*un segno o una combinazione di segni che viene utilizzato o proposto per essere utilizzato allo scopo di distinguere beni o servizi che sono di uno standard definito da quelli che non sono di tale standard, con riferimento a:* a) *il carattere o la qualità dei beni o dei servizi*, b) *le condizioni di lavoro in cui i beni sono prodotti o i servizi sono eseguiti*, c) *la classe di persone che producono i beni o eseguono i servizi*, *o* d) *l'area in cui i beni sono prodotti o i servizi sono eseguiti*".

In particolare, si nota subito che la definizione non si discosta da quella italiana. Come si è già avuto modo di accennare, anche l'art. 11-*bis* Cpi, rubricato "*Marchio di certificazione*", prevede, al co. 4, che la suddetta tipologia di marchio "*può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*". Tuttavia, rispetto alle indicazioni geografiche, non è necessaria nessuna "*prova*" che la provenienza geografica conferisca al prodotto determinate qualità intrinseche, e nemmeno la sua "*reputazione*".

Inoltre, non si prevedono controlli nei confronti del certificatore, il quale può limitarsi a controllare che vengano rispettate le regole contenute nel regolamento d'uso, onde non far decadere il proprio marchio per ingannevolezza.

È poi prevista, dalla *section* 23(2) del *Trademark act* canadese, la possibilità di concedere in licenza il marchio di certificazione, a patto che "1. *L'uso del marchio di certificazione in associazione con beni o servizi rispetta lo standard definito; e* 2. *L'uso del marchio di certificazione da parte del licenziatario è considerato come se fosse utilizzato dal proprietario*". *Ça va sans dire*, la facoltà di cedere in licenza il segno non è contemplata in alcun modo per le IG[1327].

Per registrare un marchio di certificazione, il richiedente deve rispettare la sez. 12 del *Trademark Act*: a differenza di un marchio ordinario, un marchio di certificazione può essere registrato anche se descrive il luogo di origine dei beni o dei servizi, purché non sia confondibile con nessun marchio registrato, a condizione che il richiedente sia: 1. L'autorità amministrativa di un Paese, Stato, provincia o comune che include o fa parte dell'area indicata dal marchio di certificazione; o 2. un'associazione commerciale che ha una sede o un rappresentante in quell'area[1328].

In seguito alla sottoscrizione del CETA, come sopra accennato, l'attuale formulazione del Trademark Act contempla una definizione di indicazioni geografiche all'art. 2 e una intera sezione – ancorché non paragonabile per estensione e profondità alla normativa europea – recante la disciplina nazionale di tale tipologia di segni. In particolare, ai sensi della sez. 2, per indicazione geografica, nel territorio canadese, dovrà intendersi "*un'indicazione che identifica un vino o una bevanda alcolica o un prodotto agricolo o alimentare di una categoria* […], *come proveniente dal territorio di un Membro dell'OMC, o da una regione o*

[1327] R. WATKIN, *Placing Canadian Geographical Indications on the Map*, in *Intellectual Property Journal*, vol. 30, II, 2018, pp. 271-308.
[1328] C. HEER– M. HUONG, *Certification marks in Canada*, in *Heer law*, 2022.

località di quel territorio, se una qualità, reputazione o altra caratteristica del vino, della bevanda alcolica o del prodotto agricolo o alimentare è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica". Come si potrà agevolmente percepire, l'articolo in esame è un diretto discendente dell'impostazione del TRIPs (in particolare del suo art. 22), laddove "*essenzialmente attribuibile*" ("*essentially attributable*") è presente in entrambe le definizioni.

Inoltre, dalla curiosa disposizione nell'articolo ("*vino, bevanda alcolica o prodotto agricolo o alimentare*") si replica nuovamente la struttura della sezione III della parte II del TRIPs, ove le indicazioni geografiche sono separate in "*goods*" (categoria anche più ampia dei prodotti alimentari) e in "*wines and spirits*" (vini e alcolici), quasi a tramandare anche nella normativa canadese la separazione ontologica tra questi tipi di prodotti, e a ribadire un qual certo *favor* per i prodotti vitivinicoli.

Potendosi quindi tutelare l'origine, in Canada, sia tramite un marchio di certificazione che tramite una IG, è necessario ribadire che la differenza epistemica è molto sottile tra i due segni[1329]: mentre l'indicazione geografica identifica il prodotto come proveniente da un determinato luogo, un marchio identifica un prodotto o un servizio come derivante da una determinata fonte imprenditoriale[1330]. Ciò non varia nemmeno nella contingenza che si tratti di un marchio di certificazione, il quale porta con sé un ulteriore messaggio, concernente il rispetto di un regolamento d'uso del marchio, il quale può avere un contenuto eterogeneo (e non necessariamente implicante una maggiore qualità, in senso assoluto, del prodotto o del servizio fornito).

Il *Trademark Act* prevede un registro per le indicazioni geografiche che godono di protezione in Canada (sez. 11.12). Una richiesta può essere presentata all'Ufficio Canadese della Proprietà Intellettuale (CIPO) al fine di inserire una indicazione geografica nell'elenco delle IG protette.

Il CIPO esamina la richiesta per verificarne la conformità con gli accordi internazionali e con il *Trademark Act*. Se l'indicazione geografica soddisfa i criteri per essere inserita nell'elenco delle indicazioni geografiche protette, l'IG sarà pubblicata nel CIPO *Trademarks Journal* di modo da rendere edotti i terzi e dare loro possibilità di opporsi alla registrazione della IG[1331]. Se non si riscontrano opposizioni entro due mesi dalla pubblicazione [sez. 11.13(1)], il *Registrar of Trademarks* inserisce l'indicazione nell'elenco delle IG.

Un'opposizione, ai sensi della sez. 11.13(2), può essere fondata sulle seguenti motivazioni: a) la denominazione non costituisce una indicazione geografica; b) la denominazione è identica a un termine di uso comune nella lingua canadese come nome comune per vini, bevande spiritose o prodotti agricoli o alimentari; c) nel caso di un'indicazione che identifica un prodotto agricolo o alimentare, al momento della pubblicazione l'indicazione è suscettibile di creare confusione con (i) un marchio registrato; (ii) un marchio che era stato precedentemente utilizzato in Canada e che non è stato abbandonato, o (iii) un

[1329] D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, *cit.*
[1330] J.E. MCKAY – A. CLARK, *What's in a name? Lots, if it's a geographical indication of origin*!, in *Dentons.com*, 2022.
[1331] J.E. MCKAY – A. CLARK, *What's in a name? Lots, if it's a geographical indication of origin*!, *cit.*

marchio rispetto al quale era stata presentata precedentemente una domanda di registrazione in Canada e che è ancora *pending*, *et al.*

Nelle sez. 11.14 e 11.15 si prevede poi il divieto di utilizzo delle IG che identificano prodotti agricoli e vitivinicoli, per indicare prodotti della medesima classe merceologica, i quali non provengano dalle medesime zone geografiche rispetto ai territori indicati all'interno della domanda di registrazione (il divieto sussiste anche per i termini che costituiscano una traduzione della denominazione protetta). Questo principio soffre una lunga serie di eccezioni[1332].

Ex plurimis, si citano i casi di: utilizzo di un nome o cognome di persona identico a una denominazione registrata, purché tale uso non sia idoneo a ingannare il pubblico [sez. 11.16(1)2]; utilizzo della denominazione all'interno della pubblicità comparativa [sez. 11.16(1)3], purché ciò non avvenga sulle etichette o negli imballaggi; utilizzo in buona fede di una denominazione vitivinicola prima del 15 aprile 1994 oppure dieci anni prima di tale data [sez. 11.17(1)][1333]; utilizzo dei nomi "*Asiago*", "*Feta*", "*Fontina*", "*Gorgonzola*", "*Munster*" da parte di un soggetto che abbia usato tali denominazioni in buona fede prima del 18 ottobre 2013 [sez. 11.17(3)]; utilizzo dei nomi "*Asiago*", "*Feta*", "*Fontina*", "*Gorgonzola*", "*Munster*" anche dopo tale data, purché siano accompagnati da un *disclaimer* (come "*kind*", "*type*", "*style*" o "*imitation*"") oppure se l'origine del formaggio è chiaramente indicata in etichetta [sez. 11.17(4)]; *et al.* Da sottolineare è il fatto che tutte queste eccezioni sono esplicitamente previste nel CETA, cui il *Trademark Act* canadese fa diretto riferimento.

Tra le varie eccezioni, spicca la sezione 11.18(4.1), secondo cui la sezione 11.15 non osta all'uso o alla registrazione di un marchio, contenente, *inter alia*, il termine "*Parmesan*". Anche in questo caso, il *Trademark act* segue il CETA, e apre la strada a conclamate pratiche "*legalizzate*" di *italian sounding* all'interno del proprio territorio, senza che il Consorzio del Parmigiano Reggiano nulla possa obiettare a riguardo.

Il termine di protezione, contrariamente all'esperienza di altri paesi[1334], è illimitato. Tuttavia, ai sensi della sezione 11.21, la Corte Federale può rimuovere, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, un'indicazione dall'apposito registro, sulla base delle seguenti motivazioni:

a) se, nel giorno in cui è stata effettuata la domanda, la denominazione non costituiva un'indicazione geografica;

b) se, nel giorno in cui è stata effettuata la domanda, la denominazione è identica a un termine facente parte del linguaggio comune in Canada usato per indicare un vino, una bevanda spiritosa, un prodotto agricolo o un alimento;

c) se, nel giorno in cui è stata effettuata la domanda, l'indicazione non è protetta dalla legge applicabile al territorio da cui il vino o la bevanda spiritosa o il prodotto agricolo o alimentare proviene;

1332 T.W. DAGNE, *The Narrowing Transatlantic Divide: Geographical Indications in Canada's Trade Agreements*, in *European Review of Intellectual Property Law*, 2016.

1333 *Cfr.* art. 24 par. 4 TRIPs.

1334 Come, ad esempio, l'India. Per un approfondimento sul sistema di tutela delle IG in questo Paese, *v. infra*, in questo Cap.

d) se l'indicazione è suscettibile di confondersi con (i) un marchio registrato, o (ii) un marchio che era stato precedentemente utilizzato in Canada e che non è stato abbandonato; o

e) nel caso di un'indicazione che identifica un prodotto agricolo o alimentare, (i) al momento della pubblicazione, l'indicazione è suscettibile di confondersi con un marchio per il quale era stata presentata precedentemente una domanda di registrazione in Canada, e (ii) il giorno in cui viene presentata la domanda, tale domanda di registrazione è ancora in sospeso o il marchio è registrato.

Il *Trademark act* canadese fa riferimento al CETA nella sez. 11.22, affermando che per le IG contenute dell'allegato 20-A dell'accordo non si applicheranno il par. 11.18(2)a e la sezione 11.21. Il par. 11.18(2)a prevede che sia vietato l'utilizzo o la registrazione di una denominazione volgarizzata[1335] in Canada per indicare un vino o una bevanda spiritosa; la sez. 11.21 include invece, come detto, i casi di cancellazione della denominazione dal registro nazionale. Ne deriva che le denominazioni indicate nell'all. 20-A del CETA non potranno essere rimosse, nei casi sopra indicati, dal registro nazionale delle IG canadese, e che le denominazioni che riguardano i vini non potranno coesistere con marchi o altre indicazioni identiche o simili, anche se la stessa indicazione sia volgarizzata (e qui si coglie un chiaro *favor* per i prodotti vitivinicoli, già presente nel TRIPs, e, ancora prima, nell'accordo di Lisbona).

[1335] Relativamente al mercato canadese, sono stati ritenuti termini generici "*Halloumi*" (*v. Cyprus v. International Cheese Council of Canada*, 13 giugno 2011); "*Prosciutto di Parma*", *i.e.* "*Parma ham*" (*v. Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc.*, 25 gennaio 2001); "*Champagne*" (*v. Inao v. Andres Wines Ltd.*, 2 luglio 1987).

4.2.2 *Il modello statunitense*

Il modello di tutela USA risulta – dalla prospettiva europea – decisamente più critico, data anche la carenza di un accordo di libero scambio *ad hoc*[1336] e le persistenti resistenze culturali a riconoscere una tutela *sui generis* alle indicazioni geografiche. Ciò ovviamente non significa che negli Stati Uniti non vi sia spazio per fornire protezione a una "*indicazione geografica*" *tout court*, potendo la stessa essere compresa all'interno di un marchio di certificazione o collettivo[1337]. Tuttavia, come risulterà evidente dalla lettura di questo paragrafo, un siffatto modello implica un notevole calo nella tutela delle IG rispetto alla prospettiva europea.

Con riferimento alle norme, la sez. 1052 del titolo XV del *Lanham act*[1338] prevede che "*nessun marchio con il quale i beni del richiedente possano essere distinti dai beni di altri sarà rifiutato per la registrazione nel registro principale a causa della sua natura, a meno che (e) Consista di un marchio che,* […] (2) *quando utilizzato su o in connessione con i beni del richiedente sia principalmente descrittivo da un punto di vista geografico riguardo a essi, tranne che le indicazioni di origine regionale possano essere registrabili ai sensi della sezione 1054 di questo titolo,* (3) *quando utilizzato su o in connessione con i beni del richiedente sia fuorviante da un punto di vista geografico riguardo a essi* […]".

Quindi, anche per la giurisdizione statunitense sussistono i medesimi impedimenti alla registrazione già previsti dalle norme europee e italiane. Nondimeno, la sez. 1054 del titolo XV del *Lanham act* statuisce che: "*i marchi collettivi e di certificazione, comprese le indicazioni di origine regionale, possono essere registrati ai sensi di questo capitolo, nello stesso modo e con gli stessi effetti dei marchi* (commerciali, *n.d.r.*)". Per queste tipologie di marchio, dunque, sarà possibile contenere anche una indicazione geografica, similmente a quanto avviene in Italia con gli artt. 11 e 11-*bis* Cpi, relativi, rispettivamente, al marchio collettivo e al marchio di certificazione.

Negli USA, le differenze tra i marchi collettivi e di certificazione si rinvengono nella sez. 1127. Ivi, il termine "*marchio di certificazione*" indica "*qualsiasi parola, nome, simbolo o dispositivo, o qualsiasi combinazione di essi*, (1) *utilizzato da una persona diversa dal suo proprietario o* (2) *per il quale il proprietario ha una genuina intenzione di permettere a una persona diversa dal proprietario di utilizzarlo in commercio e presenta una domanda di registrazione nel registro principale istituito da questo capitolo, per certificare l'origine regionale o altra origine, il materiale, il metodo di*

1336 Per un commento sull'accordo TTIP e sul naufragio delle relative negoziazioni, *cfr.* A. ALGOSTINO, *"Transatlantic Trade and Investment Partnership": quando l'impero colpisce ancora?, in Costituzionalismo.it*, I, 2014; F. ROTTIER, *TTIP, quale svolta per il commercio mondiale?*, in *Aggiornamenti sociali*, VI-VII, 2016, pp. 490-500; S. LEONCINI – M. MONTINI – F. VOLPE, *Il Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti (TTIP): quali garanzie per lo sviluppo sostenibile?*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, II, 2016, pp. 371-383; M. ALABRESE, *TTIP e agroalimentare. Prime riflessioni a margine delle proposte dell'Unione Europea nella negoziazione della "Trans-Atlantic trade and investment partnership"*, in *Rivista di Diritto Agrario*, II, 2016, pp. 210-242; S. BOLOGNA, *The trans-Atlantic trade and investment partnership and social rights: what kind of harmonisation?*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, II, 2017, pp. 311-326.

1337 Per una ricognizione della disciplina statunitense dei marchi geografici a caratterizzazione collettiva si vedano C. LE GOFFIC, *La protection des indications géographiques*, 2010, pp. 68 e *ss.*; L. BERESFORD, *Geographical indications: the current landscape,* in *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2007; J. BELSON, *Certification marks*, 2002; D. GIOVANNUCCI – E. BARHAM – R. PIROG, *Defining and marketing "local" foods: geographical indications for US products,* in *The journal of world intellectual property*, 2010.

1338 Il Lanham Act, formalmente noto come "*Trademark Act of 1946*" (entrato in vigore il 5 luglio 1947), è una legge federale degli Stati Uniti che regola il diritto dei marchi.

produzione, la qualità, l'accuratezza o altre caratteristiche dei beni o servizi di tale persona o che il lavoro o la mano d'opera sui beni o servizi sia stato eseguito da membri di un'unione o di un'altra organizzazione".

Invece, sempre ai sensi della medesima disposizione, per "*marchio collettivo*" si intende "*un marchio commerciale o un marchio di servizio (1) utilizzato dai membri di una cooperativa, un'associazione o un altro gruppo o organizzazione collettiva o (2) per il quale tale cooperativa, associazione o altro gruppo o organizzazione collettiva ha una genuina intenzione di utilizzarlo in commercio e richiede la registrazione nel registro principale istituito da questo capitolo e include marchi che indicano l'appartenenza a un'unione, un'associazione o un'altra organizzazione*".

I due segni si diversificano tra di loro, *in primis*, per il grado di "*terzietà*": mentre i marchi di certificazione USA ricalcano il modello canadese – ergo il titolare del segno deve essere un soggetto distinto dal produttore che appone il marchio sui prodotti, al fine di garantire la propria imparzialità[1339] – i marchi collettivi sono privative la cui titolarità può essere ricondotta a "*un'associazione o un altro gruppo od organizzazione collettiva*", e il cui utilizzo il commercio viene effettuato dai soggetti *de quibus*. Ne consegue che, per i marchi di certificazione, l'utilizzatore dovrà essere una persona diversa dal certificatore, mentre per il marchio collettivo non vi è traccia di un tale requisito, e pertanto il marchio potrà essere utilizzato anche dal suo titolare.

Un'altra differenza risiede nella circostanza per cui solamente i marchi di certificazione sono idonei a esprimere (dandone comunicazione al pubblico) il materiale, il metodo di produzione, la qualità, la precisione o altre caratteristiche dei beni o servizi, viceversa, per i marchi collettivi, a parte la possibilità di specificare la provenienza geografica ai sensi della sez. 1054, non vi è alcun riferimento al requisito che il prodotto debba essere caratterizzato da determinate qualità o altre caratteristiche. In ragione di ciò, i *certification marks* sono usualmente ritenuti più adatti a esprimere il nesso tra origine geografica e qualità di quanto non lo siano i *collective marks*[1340].

In ogni caso, la migliore dottrina sottolinea[1341] che entrambe le tipologie di marchi "*possano*", e non "*debbano*", esprimere quel "*criterio di collegamento*"[1342] tra prodotto e territorio che caratterizza, invece, le IG. Infatti, la norma semplicemente consente di inserire una indicazione geografica nel segno, senza però che detto luogo di provenienza contribuisca in alcun modo a fornire particolari caratteristiche al prodotto o al servizio.

Tuttavia, risulta possibile utilizzare i marchi di certificazione o i marchi collettivi come una sorta di "*surrogato*" delle Dop e Igp, poiché il fatto che i *collective marks* non contengano riferimenti espliciti alla

---

1339 C. LE GOFFIC, *La protection des indications géographiques*, *cit*., p. 222.

1340 In tal senso chiaramente il documento predisposto dallo USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), "*Geographical Indication Protection in the United States*", 2005, il quale indica nei *certification marks* lo strumento più efficace per tutelare le IG negli Stati Uniti. Si vedano anche, in argomento, I. SHALEVIC, *Protection of trademarks and geographical indications*, in *Buffalo Intellectual Property Law Journal*, 2008, pp. 72 e *ss.*; L. MONTEN, *Geographical indications of origin: should they be protected and why? - An analysis of the issue from the U.S. and EU perspectives*, in *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2005.

1341 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*.

1342 P. BORGHI, *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, *cit*.

qualità del prodotto non osta al loro utilizzo in funzione di garanzia del nesso origine-qualità[1343]. Ciò che differenzia le due tipologie di marchio è appunto la terzietà del soggetto titolare nei riguardi della produzione di beni contrassegnati dal marchio stesso.

Così, il marchio di certificazione sembra potersi maggiormente avvicinare allo schema proprio delle Dop e delle Igp, dal momento che, similmente a quanto avviene per queste tipologie di segno, è un soggetto terzo a dover certificare il rispetto dei requisiti stabiliti nel Regolamento d'uso (*i.e.* il parallelo del disciplinare di produzione). Tuttavia, e ciò costituisce un'acuta disparità ontologica tra i due segni, nessuno, per così dire, "*certifica il certificatore*", come invece avviene per le IG[1344].

Quanto ai requisiti di registrazione, le norme statunitensi[1345] richiedono i seguenti requisiti ulteriori nel caso in cui si voglia registrare un marchio collettivo: (i) "*l'elenco dei soggetti che potranno utilizzare in commercio il segno*" e (ii) "*la natura del controllo che il titolare potrà esercitare sull'impiego del marchio da parte dei membri*".

Riguardo, invece, al marchio di certificazione, oltre, naturalmente, ai requisiti previsti per ogni tipologia di marchio, si prevede anche che il titolare della domanda debba allegare alla domanda di registrazione un regolamento d'uso del marchio, ove sia necessariamente contemplato il divieto di utilizzo del marchio in questione da parte del titolare e le condizioni di utilizzo dello stesso[1346].

Il "*principio della porta aperta*" viene affermato, nella legislazione statunitense, solamente nel caso dei marchi di certificazione. Invero, la sez. 1064 del *Lanham Act* statuisce che un marchio di certificazione possa essere cancellato dal registro nel momento in cui il titolare del segno "*rifiuta in modo discriminatorio di certificare o di continuare a certificare i beni o servizi di una persona che mantiene gli standard o le condizioni che tale marchio certifica*" [1347]. Infatti, non vi sarebbe terzietà in capo al titolare del marchio se egli potesse liberamente decidere a chi dare in licenza il segno, indipendentemente dal rispetto o meno degli standard contemplati nel regolamento d'uso [1348] (così, l'autonomia negoziale del titolare del marchio di certificazione presenta dei punti di contatto con l'obbligo di contrarre del monopolista). Viceversa,

---

1343 T.J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition*, in *Deerfield*, II, 1994.

1344 Quanto alla titolarità dei *certification marks*, la sez. 1054 indica che può essere posta in capo tanto a soggetti collettivi, pubblici o privati, quanto a singole persone fisiche. La previsione statunitense si discosta sia dall'esperienza canadese, dove singole persone fisiche non possono registrare *certification marks* geografici, sia da quella comunitaria e italiana, ove i marchi collettivi geografici pubblici non sono ammessi.

1345 *Code of Federal Regulations*, 37, § 2.44, rubricato "*Requirements for a complete collective mark application*".

1346 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit*. La relazione tra lo stabilire uno standard e definire le condizioni di utilizzo del marchio è strettamente connessa: il primo definisce le specifiche tecniche che i produttori devono rispettare per poter utilizzare il segno, mentre il secondo stabilisce il modo in cui avverrà il processo di certificazione, ossia la verifica che i produttori rispettino le specifiche dello standard. Per quanto riguarda i marchi collettivi, invece, la presenza di uno standard non è obbligatoria: la normativa non ne richiede l'inclusione e il titolare del marchio ha la libertà di decidere se inserirlo. Di conseguenza, nella sua formazione, il marchio collettivo offre un grado di flessibilità maggiore rispetto al marchio di certificazione.

1347 Lanham Act, 15 USC 1064(5).

1348 *V.* sentenza della Corte di Appello US, *Idaho Potato Commission c. M&M Produce Farm & Sales*, 11 luglio 2003.

quanto appena esposto non vale per i marchi collettivi, dal momento che la relativa normativa non contempla il carattere della "*terzietà*" del titolare[1349].

Alla luce di quanto appena esposto, risulta evidente la carenza di una tutela *sui generis* delle indicazioni geografiche nel panorama statunitense. Ciò porta inevitabilmente a una macro-conseguenza: l'applicazione delle norme previste dal diritto dei marchi anche alle denominazioni geografiche. Da ciò discende la possibilità, *inter alia*, che la denominazione in questione – già registrata – subisca l'amara sorte della volgarizzazione[1350], oppure non possa essere proprio registrata in quanto sussiste un diritto anteriore (magari un marchio commerciale), oppure ancora che venga negata *in toto* la registrazione in quanto la dicitura in questione rappresenta il nome comune della tipologia di prodotto all'interno del mercato USA. Infatti, in assenza di una normativa *ad hoc*, si applicheranno gli artt. 22-23 e 24 TRIPs, che offrono una tutela assolutamente non soddisfacente alle IG, per lo meno nell'ottica europea.

A ulteriore conferma delle difficoltà cui vanno incontro le IG europee sul territorio statunitense, si veda il caso del celebre formaggio "*Groviera*" ("*Gruyère*")[1351]. In questo caso, i due Consorzi di tutela – francese e svizzero – del formaggio *de quo* avevano avanzato, in data 17 settembre 2015, domanda di registrazione del termine "*gruyère*" come marchio di certificazione presso lo USPTO[1352]. In data 5 agosto 2020, lo USPTO emise una decisione[1353], secondo la quale "*I consumatori di formaggio comprendono il termine "gruyère" come una designazione che si riferisce principalmente a una categoria all'interno del genere di formaggi che può provenire da qualsiasi luogo*". Da questo breve inciso si capisce di essere al cospetto dell'ennesima scure che si abbatte su una celeberrima indicazione geografica europea, la quale dunque non può ambire alla registrazione, e dunque alla protezione, in quanto nome comune di un determinato prodotto.

In data 6 ottobre 2020 i due Consorzi appellarono congiuntamente la decisione amministrativa presso lo *U.S. District Court for the Eastern District of Virginia*. Anche in questo caso, però, la Corte adita ha rigettato, con sentenza depositata il 15 dicembre 2021, le argomentazioni dei Consorzi, confermando, nella sostanza, la decisione amministrativa[1354].

[1349] Su tale scorta, la dottrina si è domandata se un marchio collettivo geografico possa essere invalidato, negli USA, per ragioni di *public policy* di carattere generale. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui il titolare del marchio concedesse in licenza il segno distintivo solamente ad alcuni produttori che operano nella zona circoscritta dal marchio collettivo (*e.g.* "*comune di…*", "*provincia di…*"), privando contestualmente altri imprenditori della possibilità di fregiarsi del segno. *Cfr.* M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, *cit.*, p. 57.

[1350] All'interno dell'Unione europea ciò non è possibile, dato che l'art. 13, par. 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012 prevede espressamente che "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*". Nel mercato statunitense sono state reputate volgarizzate la denominazione "*Chablis*" (*v. Inao c. Vintners International Company Inc.*, 26 marzo 1992) e "*Fontina*" (*v. Cooperativa produttori latte e Fontina Valle d'Aosta*, 19 marzo 1986).

[1351] Igp, registrazione PGI-FR-0612, classe 1.3, formaggio, data 7 febbraio 2013. *Cfr.* C. MARIE, *An Overview of Geographical Indications and their Impacts on U.S. Agriculture*, in *PennState Law*, 2022.

[1352] N. seriale 86759759.

[1353] USPTO, proc. n. 91232427.

[1354] *Interprofession du gruyère et al. v. International Dairy Foods Opposition et al.*, no. 1:20-cv-1174.

Il 7 gennaio 2022 i Consorzi hanno nuovamente appellato la sentenza presso la "*U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit*". La Corte d'Appello accolse solo parzialmente[1355] il gravame, ma considerò, nella sua pronuncia, il termine "*Gruyère*" come generico. Per la Corte d'Appello, infatti, "*I marchi di certificazione, inclusi gli indicatori di origine regionale*", sono registrabili "*nello stesso modo e con lo stesso effetto dei marchi commerciali*". Pertanto, come nel caso della registrazione dei marchi commerciali, un "*nome generico - il nome di una classe di prodotti o servizi - non è ammissibile*" per la registrazione come marchio di certificazione. "*Un termine generico, per definizione, identifica un tipo di prodotto, non la fonte del prodotto*". E anche se un termine era una volta non generico, può diventare generico quando "*cessa di identificare nella mente del pubblico la fonte specifica di un prodotto o servizio, ma identifica piuttosto una classe di prodotto o servizio, indipendentemente dalla fonte*". Ai sensi del *Lanham Act*, "*il significato primario del marchio registrato per il pubblico pertinente* [...] *è il criterio per determinare se il marchio registrato è diventato il nome generico di beni o servizi a cui è stato utilizzato o in connessione con cui è stato utilizzato*". In altre parole, "*la questione critica nei casi di genericità è se i membri del pubblico pertinente usano o comprendono principalmente il termine da proteggere per riferirsi al genere di beni o servizi in questione*"[1356]. Sulla base di un'interpretazione delle Corte, pertanto, il termine "*Groviera*" non è suscettibile di essere registrato come marchio di certificazione, poiché, sulla base di indici asseritamente oggettivi, non è in grado di far ricondurre la mente del consumatore medio ad un certo produttore. Questa, del resto, non è la funzione delle indicazioni geografiche, ma in un sistema non *sui generis* come quello USA, ove le IG potranno essere tutelate come marchi, è strettamente necessario, *in primis*, il rispetto di questo requisito.

Da questa vicenda è possibile trarre la conclusione che, in assenza di ulteriori negoziati internazionali con gli Stati Uniti – i quali, duole dirlo, rappresentano un mercato assi rilevante per le IG europee[1357] – non sarà possibile arrestare il "*genericidio*" di cui sono vittime le IG europee in territorio USA. E di questo "*delitto*", oltre al caso dinanzi citato, si trovano numerose prove; si veda ad esempio, per la Dop "*Prosecco*":

- il marchio denominativo US "*Prosecco*", n. 88705584, registrato dalla "*E-Lo Sportswear LLC*" presso lo USPTO ("*United States Patent and Trademark Office*") in data 21 novembre 2023 per prodotti in classe 25 della Classificazione internazionale di Nizza, *i.e.* "*Vestiti*";

1355 "*The TTAB determined, and the parties do not dispute, that the genus of goods is «cheese» and «the relevant public consists of members of the general public who purchase or consume cheese». Therefore, this appeal hinges on whether members of the general public who purchase or consume cheese primarily understand the term «GRUYERE» as referring to a type of cheese, rather than as indicating that the cheese was produced in the Gruyère region of Switzerland and France. The consortiums posit that, in granting summary judgment for the opposers, the district court made numerous errors in its assessment of the record. Specifically, the consortiums contend that the district court's analysis was flawed with respect to three categories of evidence: (1) the Food and Drug Administration standard of identity; (2) the prevalence of imported gruyere cheese from countries other than Switzerland and France, as well as domestically produced gruyere cheese, in the United States market and (3) the common usage of the term gruyere. After assessing each category in turn, this court concludes that the district court did erroneously make certain inferences in favor of the opposers in its analysis of categories two and three*".

1356 *Cfr. USPTO denies certification mark for gruyere cheese*, in *Virginia Lawyers Weekly*, III, 2023.

1357 Negli Stati Uniti, l'Italia è il secondo maggiore esportatore di prodotti alimentari, dietro solo alla Francia, e il mercato USA rappresenta il 17,9% delle esportazioni alimentari italiane. *Cfr. Which countries import the most Italian food?*, in *italianfoodexperts.com*, 2020.

- il marchio denominativo US "*Prosecco*", n. 85683375, registrato dalla "*Antica Farmacista LLC*" presso lo USPTO in data 1° ottobre 2013, per prodotti in classe 3, *i.e.*, *inter alia*, *"Fragranze per ambienti, spray profumati per ambienti, spray profumati per biancheria e oli profumati per l'uso in diffusori di profumo per ambienti*";

Per la Dop "*Chianti*":

- il marchio denominativo US "*Chianti station*", n. 75395464, registrato dalla "*Pine Ridge Winery LLC*" presso lo USPTO in data 13 ottobre 1998, per prodotti in classe 33, *i.e.* "*Vini*";

Per la Dop "*Champagne*":

- il marchio denominativo US "*Champagne*", n. 90631331, registrato dalla "*Canna Conno Corporation*" presso lo USPTO in data 8 aprile 2021, per prodotti in classe 34, *i.e.*, *inter alia*, "*Sigarette*";

- il marchio figurativo US "*Champagne*", n. 76598608, registrato dalla "*VTS Transportation Inc.*" presso lo USPTO in data 28 febbraio 2006, per prodotti in classe 35, *i.e.*, *inter alia*, "*Servizi logistici*";

Questi esempi sono solamente una minuscola punta di un gigantesco *iceberg* relativo all'agganciamento parassitario a stelle e strisce alle Dop e Igp europee, a tratti financo "*svilente*" (come dimostra l'avvenuta registrazione del citato marchio "*Champagne*" per "*Sigarette*"), e che richiederebbe un netto e deciso intervento europeo. I rimedi, nel caso di specie, sono quelli delineati nel corso della presente opera, e cioè, alternativamente, il ricorso a un accordo "*standalone*" con gli Stati Uniti d'America (che, allo stato – nonostante l'Amministrazione democratica – pare alla stregua di un miraggio), oppure, laddove possibile, il ricorso alla registrazione della denominazione di interesse come marchio, di modo da poter azionare detta privativa nei confronti dei contraffattori nel mercato USA[1358].

[1358] C'è da dire che molti Consorzi sono riusciti a registrare le proprie denominazioni come marchi presso lo USPTO. Ne sono esempi: (i) il marchio figurativo di certificazione US "*Doc Prosecco*", n. 85930306, registrato dal "*Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco*" in data 22 agosto 2017; e (ii) il marchio figurativo di certificazione US "*Chianti*", n. 79265860, registrato dal "*Consorzio Vino Chianti*" in data 4 gennaio 2022.

4.2.3 *Il modello cinese*

Recentemente, come sopra riportato, e più in particolare a partire dai primi anni duemila, la Cina ha intrapreso un virtuoso percorso volto a garantire una maggiore tutela alle indicazioni geografiche, discostandosi dai modelli *IG-unfriendly* (come gli USA). Così si spiegano i traguardi raggiunti attraverso la cooperazione con la comunità internazionale (in specie europea), come il progetto pilota "*10+10*" e l'Accordo Cina-UE sulle indicazioni geografiche[1359].

Tuttavia, l'istituto delle indicazioni geografiche ha un trascorso ben più risalente in Cina. Prima della promulgazione di qualsiasi legislazione interna, l'Amministrazione di Stato per l'Industria e il Commercio (ASIC) aveva già dimostrato la propria disponibilità a riconoscere e proteggere le indicazioni geografiche vietando l'uso della dicitura "*Champagne*" e la sua traslitterazione in cinese su vini o liquori già nel 1989, nonché l'uso della denominazione "*Biscotti al burro danesi*" nel 1987 e nel 1989[1360].

Similmente a quanto è avvenuto per l'Unione europea – ma in un contesto e con modalità assai differenti – anche la costruzione di un sistema *ad hoc* in Cina ha avuto origine negli anni '80-'90 del secolo scorso, dalle c.d. "*Misure per la Registrazione e l'Amministrazione dei Marchi Collettivi e dei Marchi di Certificazione*" emanate dall'ASIC nel 1994[1361].

Da allora, l'ex Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, dell'Ispettorato e della Quarantena[1362] (AGSQIQ) e il Ministero dell'Agricoltura hanno emesso successivamente una serie di leggi e regolamenti per delineare le modalità operative di impiego delle indicazioni geografiche. Si è così creato, in Cina, un sistema ibrido: i due sistemi *sui generis* di IG in Cina sono stati creati rispettivamente dall'AGSQIQ e dal Ministero dell'Agricoltura. L'AGSQIQ ha creato il sistema *sui generis* per la protezione delle IG su prodotti agricoli nel 1999, successivamente aggiornato nel 2005 tramite fonti regolamentari di secondo grado. Nel 2009, poi, l'AGSQIQ ha adottato le "*Norme di Lavoro sulla Protezione dei Prodotti a Indicazione Geografica*" per l'attuazione di detti Regolamenti. Alla fine di giugno 2018, n. 2.359 IG sono state registrate presso l'AGSQIQ, tra cui 61 IG straniere[1363].

A proposito del parallelo sistema *sui generis* gestito dal Ministero dell'agricoltura, la Legge sull'Agricoltura del 2002 ha previsto norme per le indicazioni di origine dei prodotti agricoli. Nel 2007, il Ministero ha adottato un ulteriore atto, c.d. "*Metodo di Amministrazione delle Indicazioni geografiche Agricole*",

---

[1359] W. QIAN – Y. DONG, *Comparative study on the geographical indication protection between China and the European Union – From the perspective of the China-EU Geographical Indications Agreement*, in *Agricultural Economics*, 69, 2023, pp. 185-201.

[1360] Dall'anno 1986, l'Ufficio Cinese dei Marchi ha deciso di non accettare i nomi geografici di contee, regioni o province come marchi al fine di evitare conflitti tra le denominazioni d'origine e i marchi.

[1361] S. FENG, *Geographical Indications: Can China Reconcile the Irreconcilable Intellectual Property Issue between EU and US?,* in *World Trade Review*, 2019.

[1362] L'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena della Repubblica Popolare Cinese (AGSQIQ) è un organo amministrativo ministeriale direttamente subordinato al Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese incaricato della qualità nazionale, metrologia, ispezione delle merci, quarantena sanitaria all'ingresso e all'uscita, quarantena per animali e piante all'ingresso e all'uscita, sicurezza alimentare per importazione ed esportazione, certificazione e accreditamento, standardizzazione, ed enforcement amministrativo della legge. *Cfr. What is Aqsiq?* in *aqsiq.net*, 2022

[1363] *Cfr.* Amministrazione Nazionale della Proprietà Intellettuale*,* in *sipo.gov.cn.*

contenente ulteriori previsioni *ad hoc*. Successivamente, il Ministero ha principiato a registrare le indicazioni geografiche afferenti a prodotti agricoli. Alla fine del mese di giugno 2018, sono state registrate n. 2.377 IG presso il Ministero[1364].

Oltre alla tutela *sui generis*, in Cina un'indicazione geografica può essere registrata anche come marchio di certificazione o collettivo. Dopo l'adesione della Cina all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 1989, infatti, l'Ufficio marchi cinese (UMC) ha iniziato ad accettare, in piena aderenza con le disposizioni del trattato, la registrazione dei marchi di certificazione internazionali e dei marchi collettivi.

È stato poi nel 2001 che la definizione di indicazione geografica contenuta nell'Accordo TRIPs è stata adottata nella Legge Cinese sui Marchi, che ha chiarito che le indicazioni di origine sono una materia separata che può essere protetta come una tipologia speciale di marchio: marchio collettivo o marchio di certificazione, appunto. Alla fine del mese di giugno 2018, sono stati registrati n. 4.395 marchi recanti un'indicazione geografica in Cina, compresi 171 marchi stranieri[1365].

Questa sovrapposizione di differenti istituti e organi della PA ha avuto l'effetto di rendere piuttosto elevati i costi di gestione dell'intero sistema e ha contribuito a ingenerare una nutrita confusione nel pubblico dei consumatori, il quale non riusciva a discernere le particolarità e le difformità delle varie tipologie di segni contemporaneamente esistenti sul mercato. Ciò contribuiva attivamente a originare contenziosi giudiziari, qualora una stessa IG fosse stata registrata, ad esempio, da due soggetti diversi, l'una presso l'AGSQIQ, e l'altra come marchio o presso il Ministero[1366]. Pertanto, nel 2018, il Governo cinese ha varato una riforma legislativa[1367], convogliando la gestione dei marchi dell'ex ASIC e le indicazioni geografiche dell'ex AGSQIQ – in ottica di semplificazione amministrativa – nella neo-costituita Amministrazione Nazionale Cinese per la Proprietà Intellettuale (ANCPI)[1368].

Recentemente, nel 2020, l'ANCPI ha emesso un provvedimento *ad hoc* ("*Misure Amministrative per l'Uso delle Indicazioni Geografiche Speciali*") per regolamentare l'uso delle indicazioni geografiche. Di conseguenza, le responsabilità di gestione dei tre differenti segni sono state assunte dall'ANCPI e dal Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali cinese (MAAR)[1369].

L'architettura normativa cinese agisce dunque su due livelli amministrativi: nazionale e locale. A livello nazionale, come detto, le principali istituzioni correlate alle indicazioni geografiche sono – oggigiorno – l'ANCPI e il MAAR. Il primo Ufficio statale è responsabile dell'identificazione e della gestione dei "*marchi di certificazione a caratterizzazione geografica*" (IG) e del c.d. "*prodotto di indicazione geografica*"

1364 *Cfr.* Centro di Sicurezza della Qualità dei Prodotti Agricoli del Dipartimento dell'Agricoltura, in *aqsc.agri.cn*.
1365 Q. LI, *For the First Time, the State Intellectual Property Office Released Statistics on Patents, Trademarks, and Geographical Indications*, in *National Intellectual Property Administration of PRC*, 2018.
1366 Casi *Qinzhou Yellow* e *Jin Min Zhong Zi*, Suprema Corte dello Shanxi, 2013 e Suprema Corte Nazionale, 2010, in *pkulaw.cn*.
1367 Denominata "*Piano di Approfondimento delle Riforme delle Istituzioni del Partito e dello Stato*".
1368 Conosciuta più propriamente con l'acronimo inglese CNIPA.
1369 W. QIAN – Y. DONG, *Comparative study on the geographical indication protection between China and the European Union – From the perspective of the China-EU Geographical Indications Agreement*, *cit.*

(PIG). Mentre i marchi di certificazione a caratterizzazione geografica si identificano in marchi collettivi e marchi di certificazione, il prodotto con indicazione geografica (PIG) è soggetto a revisione tecnica periodica da parte di *c.d.* "*comitati di revisione*", composti da esperti della categoria merceologica relativa al prodotto distinto dalla IG[1370]. Il MAAR, invece, è responsabile dell'identificazione e della gestione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli tramite il "*Centro per lo Sviluppo degli Alimenti Verdi della Cina*" – un ufficio del MAAR – il quale esamina e rivede le domande di registrazione delle indicazioni geografiche, oltre che tramite un comitato speciale di revisione degli esperti per la registrazione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli (c.d. IGA), con compiti di revisione dei controlli sulle indicazioni geografiche.

A livello locale, sono sempre delle diramazioni dell'ANCPI e del MAAR a operare. Per quanto riguarda il marchio di certificazione a caratterizzazione geografica (IG) e il prodotto con indicazione geografica (PIG), le istituzioni provinciali di controllo della qualità sono responsabili per l'esame preliminare delle domande per il PIG, l'esame delle domande per l'uso delle IG da parte dei produttori, la designazione delle autorità di ispezione e la promozione dei controlli per la repressione delle attività contrarie ai disciplinari e alla legge statale[1371].

Le istituzioni locali di controllo della qualità, dunque, svolgono funzioni di assistenza per la trasmissione delle domande di registrazione delle indicazioni geografiche, nell'esame preliminare della documentazione fornita, nei controlli ai produttori e nell'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di mancata ottemperanza alle norme contenute nei disciplinari. Ad esempio, riguardo alle indicazioni geografiche afferenti ai prodotti agricoli, il Dipartimento amministrativo agricolo provinciale è responsabile per il recepimento delle domande per la registrazione dell'indicazione geografica e per l'esame preliminare della relativa domanda.

Riguardo all'impianto europeo *sui generis*, si può affermare che la Cina sia ancora un passo indietro rispetto ai Paesi del Vecchio Mondo riguardo alla tutela delle IG. Dal punto di vista normativo, infatti, la Cina non ha ancora formalizzato un sistema completo ed esaustivo per la tutela dei prodotti recanti una indicazione geografica. Attualmente, infatti, sia la normativa afferente allo spazio di manovra del MAAR, sia quella afferente all'ANCPI, vedono l'ingerenza di ulteriori normative (rispettivamente agricole e afferenti alla proprietà intellettuale) che poco si prestano agli scopi propri e alla caratterizzazione delle IG, cui siamo abituati all'interno dei confini europei. La stessa dottrina cinese[1372], del resto, auspica l'emanazione di una legge speciale che abbia per oggetto le indicazioni geografiche in Cina, attraverso cui semplificare il presente impianto normativo, contribuendo alla completa emancipazione delle IG dalla normativa afferente ai marchi commerciali.

[1370] Sono poi previsti diversi sotto-comitati in base ai campi professionali e alle categorie di prodotti.
[1371] W. QIAN – Y. DONG, *Comparative study on the geographical indication protection between China and the European Union – From the perspective of the China-EU Geographical Indications Agreement*, *cit.*
[1372] *Idem.*

Da sottolineare la relazione tra marchi e indicazioni geografiche nel sistema cinese, ove la registrazione di un marchio geografico anteriore sarà incontestabile in due separate contingenze. In primo luogo, dato che la Legge marchi cinese introdusse nel 2001 la protezione delle indicazioni geografiche[1373], non saranno contestabili i marchi registrati antecedentemente a tale data, purché siano stati registrati in buona fede.

In secondo luogo, se la registrazione di un marchio pregiudica i diritti di un terzo, l'azione di invalidità deve essere avviata, in virtù di un più generale principio di affidamento, entro cinque anni dalla data di registrazione del marchio. Pertanto, tutti i marchi che sono stati registrati per più di cinque anni non possono più essere invalidati, tranne nel caso di registrazione in malafede di marchi noti. Questa incontestabilità dei marchi preesistenti in relazione alle indicazioni geografiche nelle situazioni *de quibus* ha ingenerato, ovviamente, ostacoli per la successiva registrazione delle IG come marchi o l'uso continuativo delle indicazioni geografiche in Cina[1374]. Invero, ci sono ancora un numero significativo di indicazioni geografiche cinesi e straniere che non sono ancora state registrate come marchi. Nel tentativo di risolvere questo conflitto, i Tribunali cinesi hanno permesso la coesistenza di marchi preesistenti e domande successive di marchi o l'uso continuativo delle indicazioni geografiche al fine di proteggere gli interessi legittimi dei produttori stessi[1375].

Un caso giudiziario può aiutare a comprendere la *forma mentis* cinese nella risoluzione dei conflitti che abbiano ad oggetto IG e marchi. Una società cinese[1376] aveva registrato il marchio "*YULU*" per tè nel 2000. In un secondo momento, l'"*Associazione del tè Enshi Yulu*" ha richiesto la registrazione del marchio di certificazione "*GI 'ENSHI YULU*" per "*tè*" nel 2008. In tale occasione, la società cinese presentò, sulla base del proprio diritto di marchio anteriore, un'opposizione alla registrazione del marchio di certificazione. Nel caso *de quo*, la dicitura "*ENSHI*" era il nome di una regione cinese, mentre "*ENSHI YULU*" è una IG per un tè locale denominato "*YULU*".

Di sicuro rilievo sono le considerazioni del Tribunale, il quale ritenne che la funzione propria del marchio di certificazione sia meramente di certificare le caratteristiche specifiche delle merci, mentre non abbia la caratteristica (nonché la funzione) di ricondurre a determinati produttori piuttosto che ad altri. Pertanto, in quel caso, fu "*salomonicamente*" statuito che un marchio commerciale non può costituire un ostacolo alla registrazione di un marchio di certificazione perché non v'è rischio di confusione, in quanto la funzione dei due marchi risulta essere completamente diversa. In questo modo, i Tribunali cinesi hanno permesso, sin dai primi anni duemila, la coesistenza tra marchi precedenti e successive domande di registrazione di una IG per il tramite dell'istituto del marchio di certificazione[1377].

[1373] L'accordo TRIPs entrò in vigore in Cina l'11 dicembre 2001.
[1374] S. FENG, *Geographical Indications: Can China Reconcile the Irreconcilable Intellectual Property Issue between EU and US?*, *cit.*, p. 15.
[1375] *V.* X. ZHAO – D. FINLAY – M. KNEAFSEY, *The effectiveness of contemporary Geographical Indications (GIs) schemes in enhancing the quality of Chinese agrifoods – Experiences from the field*, in Journal of Rural Studies, vol. 36, 2014, pp. 77-86.
[1376] *I.e.* "*Yueyang Tea Factory*".
[1377] S. FENG, *Geographical Indications: Can China Reconcile the Irreconcilable Intellectual Property Issue between EU and US?*, *cit.*, p. 16.

Un ulteriore caso, in cui si sono scontrati diritti di marchio anteriori e, stavolta, una IG (e non un marchio di certificazione geografico) ha avuto ad oggetto il marchio "*Prosciutto di Jinhua*". Nel caso di specie, una società aveva registrato nel 1979 il marchio "*Prosciutto di Jinhua*", mentre un'associazione di produttori aveva registrato presso l'AGSQIQ nel 2002 la medesima denominazione come indicazione geografica. Ne nacque un contenzioso giudiziale, poi risolto dal competente Tribunale cinese statuendo che entrambi i soggetti avevano il diritto di continuare a utilizzare la medesima denominazione, poiché l'uso della dicitura registrata antecedentemente come marchio, da parte di un'associazione di produttori come IG, rappresenta un "*uso lecito*"[1378] del marchio in questione, che il titolare non ha diritto di vietare[1379].

Vi è comunque un fattor comune da registrare in queste due decisioni, così come in altre dello stesso tenore. La condizione principale che deve essere soddisfatta per consentire la coesistenza di una IG con un marchio commerciale precedente registrato, sia per le successive richieste di registrazione della IG che per l'uso della IG stessa, è che l'indicazione geografica in questione doveva esistere (ergo, essere utilizzata) prima della registrazione del marchio commerciale precedente. In tal modo, si tutelano gli interessi legittimi preesistenti dei produttori di prodotti che si sono sempre fregiati di una IG, prima di una registrazione posteriore di un marchio commerciale. Così facendo, infatti, l'ordinamento non arreca un pregiudizio ai produttori, dato che gli stessi non avrebbero avuto la possibilità di registrare la IG per carenza di strumenti legislativi *ad hoc*, e nemmeno vieta l'uso in commercio del marchio registrato successivamente, dato che istituisce una coesistenza coattiva tra i due segni, la quale, secondo certa dottrina, comunque costituisce un'equa eccezione al principio "*FiTFi*R"[1380].

[1378] La dottrina italiana ha individuato, in via di prima approssimazione, cinque macro-categorie di "*usi leciti*" di marchi altrui: a) utilizzo come marchio del nome proprio di persona; b) uso privato e non commerciale del marchio; c) utilizzo del marchio con riferimento ad accessori o pezzi di ricambio adattabili a prodotti originali; d) uso di marchi altrui per finalità suggestive; e) uso del marchio altrui per informare su un componente di un prodotto. *Cfr.* S. DI VIRGILIO, *5 modi per usare il marchio altrui*, in *lexaround.me*, 2022.
[1379] S. FENG, *Geographical Indications: Can China Reconcile the Irreconcilable Intellectual Property Issue between EU and US?*, *cit.*, *ibidem*.
[1380] D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trade Marks and GIs'*, *cit.* p. 1253.

4.2.4 *Il modello indiano*

L'ultimo grande paese che sarà analizzato in questa breve esposizione concernente i modelli di tutela extra-UE è l'India[1381]. L'India è il Paese più popoloso del mondo, ed è dotato di un immenso patrimonio storico e culturale[1382]. Precedentemente, abbiamo esposto che sia per il Canada che per la Cina sono intervenuti degli accordi con l'UE, tesi, in vario modo[1383], a disciplinare le rispettive indicazioni geografiche. Riguardo agli Stati Uniti, invece, abbiamo accennato al fallimento degli accordi TTIP, che avrebbero certamente potuto portare una maggiore distensione al trattamento riservato dal Paese nordamericano alle IG europee. Nel caso dell'India, invece, sono tuttora aperti i negoziati per un Accordo di libero scambio[1384], sulla scorta degli accordi di seconda generazione già conclusi dall'Unione europea, al fine, principalmente, di ottenere la tutela *ex officio* delle IG anche nel territorio indiano, oltre ad assicurare la protezione "*TRIPs+*" anche per i prodotti non vitivinicoli o spiritosi (così come nei citati accordi con il Giappone e Singapore).

Come per la Cina, anche per l'India la tutela delle IG trova la sua origine, all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, negli anni '90. Invero, il "*Geographical Indications Act*" è stato emanato proprio a fine anni '90, e precisamente nel 1999[1385]. In India, le indicazioni geografiche si riferiscono solamente ai prodotti (sez. 2.1.e) e non anche ai servizi, come avviene invece per i marchi commerciali[1386]. Il citato provvedimento è amministrato da un Ufficio della Pubblica amministrazione indiana, *i.e.* il "*Controller General of Patents, Design and Trade Marks*", i cui compiti abbracciano ulteriori ambiti della proprietà intellettuale. All'interno del testo, si afferma che "*si ha una indicazione geografica* […] *laddove una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche delle merci sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*"[1387].

1381 C. NEGI, *Geographical Indication Law in India*, 2011.

1382 L'India vanta, *inter alia*, 38 siti riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Questi includono 30 siti culturali, 7 naturali e 1 misto. Tra questi, il Taj Mahal e il Forte di Agra sono esempi emblematici dell'architettura moghul, mentre i Ghats di Varanasi rappresentano un aspetto cruciale della spiritualità indù. L'India è, inoltre, casa di un'incredibile diversità linguistica, con 122 lingue maggiori e 1599 altre lingue (*Cfr.* Censimento indiano, 2011). La letteratura indiana, antica e moderna, è riconosciuta per la sua profondità e varietà, con opere classiche come il Mahabharata e il Ramayana. Proprio in questo contesto le IG giocano un ruolo significativo per la conservazione della biodiversità e per proteggere le conoscenze tradizionali. In argomento, *v.* N. LALITHA – S. VINAYAN, *Regional Products and Rural Livelihoods A study on Geographical Indications from India*, in *Oxford University Press*, I ed., 2019.

1383 Mentre il citato accordo CETA è un FTA e, in quanto tale, contempla una congerie di disposizioni afferenti agli ambiti più disparati del commercio, l'accordo con la Repubblica popolare cinese è un accordo *ad hoc* sulle Indicazioni geografiche.

1384 *Cfr. Ue vuole accordo libero scambio con India solo in caso di "vero" accesso a mercato*, in *Reuters*, 20 ottobre 2023. *V.*, in argomento, G. MAZUR, *Eu-India bilaterla trade and investment agreement – stumbling blocks on the way to consensus*, in *Central and Eastern European Online Library*, 2016.

1385 A. KAPUR, *Made only in India*, *Goods with geographical indications*, 2017, p. 1.

1386 *Cfr. Geographical Indications* (*Registration and Protection*) *Act* (*1999*), sezione 2(1)(e), rubricata "*Geographical indication*", a mente della quale "*in relation to goods, means an indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods as originating, or manufactured in the territory of a country, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin and in case where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality, as the case may be*".

1387 Sez. 1(3)(e) del *Geographical Indications* (*Registration and Protection*) *Act.* Alcuni esempi indiani includono: il riso Basmati, il Te Darjeeling, il Mango Alphonso, *etc.*

La definizione di IG inclusa nella sez. 1(3)(e) del "*Geographical Indications Act*" chiarisce inoltre che, ai fini di questa disposizione, qualsiasi nome che non sia il nome di un paese, regione o località di quel paese "*sarà*" considerato una IG se si riferisce a una specifica area geografica ed è utilizzato per indicare, o in relazione a, beni particolari originari di quel paese, regione o località, a seconda del caso. Questa disposizione consente di fornire protezione a simboli diversi dai nomi geografici, come ad esempio "*Basmati*"[1388].

Al fine di beneficiare delle tutele offerte dal provvedimento, le indicazioni dovranno essere registrate presso un apposito registro[1389], con giurisdizione su tutto il territorio nazionale[1390]. Il *Geographical indications Act* svolge un ruolo di sicura rilevanza sia per il produttore che per il consumatore. Da un lato, infatti, protegge i produttori onesti da altri produttori che rivendichino in maniera illegittima un determinato rapporto con un certo luogo, e dall'altro protegge i consumatori dalle condotte decettive di detti produttori, attraverso l'irrogazione di sanzioni penali e amministrative[1391].

La registrazione di una IG in India non è obbligatoria per poter utilizzare il segno in commercio. Tuttavia, al fine di ottenere la protezione accordata dal provvedimento in esame, la sez. 20(1) del *Geographical indications Act* stabilisce che nessun soggetto potrà esperire un'azione per inibire a terzi l'utilizzo della denominazione *de qua*, oltre che richiedere i relativi danni, senza che la denominazione sia stata previamente registrata. La registrazione di una IG fornisce dunque al suo titolare il diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti nei confronti delle condotte decettive, parassitarie *et al.* da parte di terzi[1392].

Tuttavia, il provvedimento in esame chiarisce che "*nulla in questo atto sarà considerato come lesivo dei diritti di azione contro qualunque atto di concorrenza sleale*" (nella specie, per appropriazione di pregi o concorrenza sleale confusoria). Ciò significa che, quantunque l'India, come altri paesi di *common law*, non sia dotata di una normativa specifica sugli atti di concorrenza sleale[1393], i titolari di IG possono comunque ottenere tutela – anche in carenza della registrazione pubblica della denominazione – mediante l'esperimento di un'azione contro il "*passing-off*"[1394].

Un'altra caratteristica distintiva della legislazione indiana sulle indicazioni geografiche riguarda il sistema di registrazione a due livelli noto come registrazione "*Parte A*" e registrazione "*Parte B*", ai sensi

---

1388 S. RAVINDRAN – A. MATHEW, *The Protection of Geographical Indication in India – Case Study on Darjeeling Tea*, in *Altacit*, 2009.
1389 Istituito dal Governo indiano presso la città di Chennai.
1390 La maggior parte delle indicazioni geografiche riporta il nome del luogo di origine delle merci, ad esempio il tè "*Darjeeling*", il "*sapone al sandalo*" di Mysore e il tè "*Assam*". Ma nomi come "*Feni*" per una bevanda di anacardi o "*Alphonso*" per un tipo di mango sono anche idonei alla protezione purché sia rilevabile un criterio di collegamento tra il prodotto e il proprio territorio di origine.
1391 A. KAPUR, *Made only in India*, *Goods with geographical indications*, *cit.*, *ibidem*.
1392 S. RAVINDRAN – A. MATHEW, *The Protection of Geographical Indication in India – Case Study on 'Darjeeling Tea*, *cit.*
1393 In riferimento all'Italia, *cfr.* invece gli artt. 2598-2601 c.c.
1394 S. RAVINDRAN – A. MATHEW, *The Protection of Geographical Indication in India – Case Study on 'Darjeeling Tea*, *cit.*

della sez. 7 dell'Atto[1395]. La registrazione "*Parte A*" afferisce al riconoscimento del prodotto come indicazione geografica *tout court*. La registrazione "*Parte B*", invece, riguarda gli "*utenti autorizzati*" che possono usufruire del simbolo o della dicitura relativa all'indicazione geografica per il suddetto prodotto, ai fini della commercializzazione, nonché vietare agli utenti non autorizzati di utilizzare il simbolo o la dicitura "*indicazione geografica*", così da impedire contegni di concorrenza sleale (in conformità con l'articolo 22.1 dell'Accordo TRIPS).

Le sez. 11-18 dell'Atto trattano poi in modo succinto il processo di registrazione e il riconoscimento dello *status* di indicazione geografica ai sensi del diritto indiano. Un richiedente di una indicazione geografica in India può essere qualsiasi associazione di persone, produttori, organizzazioni o autorità [sez. 11(1) combinata con la regola n. 23][1396].

Il provvedimento stabilisce una procedura per richiedere la registrazione delle indicazioni geografiche: *in primis*, è necessario inviare una domanda di registrazione all'apposito registro[1397], contenente, *inter alia*, le informazioni relative all'origine dei beni che si fregiano della IG, al numero dei produttori e all'identificazione dei produttori e alla puntuale descrizione del territorio di produzione. In questo caso, si richiede che venga allegata una mappa o almeno una descrizione dettagliata dell'area delimitata che deve accompagnare la domanda.

La registrazione dei produttori autorizzati è prevista dalla sez. 17 dell'atto, in combinato disposto con la regola n. 56, che costituisce la "*Parte B*" della registrazione. La *ratio* sottostante alla registrazione degli utenti autorizzati è duplice. In primo luogo, impedisce a utenti terzi di impiegare parassitariamente la denominazione registrata, protegge i consumatori dalla confusione e preserva il valore del *topos* e del prodotto in ottica di lungo periodo. In secondo luogo, diviene più facile, per le autorità, monitorare il rispetto dei disciplinari, salvaguardando così la reputazione e l'integrità della IG[1398].

Un ulteriore requisito imprescindibile consiste nel ruolo attribuito all'ambiente geografico nei riguardi del prodotto finale, sia per quanto riguarda i suoi fattori naturali e umani intrinseci, sia per la produzione, la lavorazione o la preparazione in tale luogo geografico. Prima di concedere la registrazione,

---

1395 *Geographical Indications* (R*egistration and Protection*) *Act* del 1999. Section 7: "(1) *The register referred to in Section 6 shall be divided into two Parts called respectively Part A and B*. (2) *The particulars relating to the registration of the geographical indications shall be incorporated and form part of Part A of the register in the prescribed manner.* (3) *The particulars relating to the registration of the authorized users shall be incorporated and form part of part B of the register in the prescribed manner*".

1396 *Geographical Indications* (R*egistration and Protection*) *Act* del 1999. Section 11: "(1) *Any association of persons or producers or any organization or authority established by or under any law for the time being in force representing the interest of the producers of the concerned goods, who are desirous of registering a geographical indication in relation to such goods shall apply in writing to the Registrar in such form and in such manner and accompanied by such fees as maybe prescribed for the registration of the geographical indication*. *V*., a tale riguardo, S. DATTA – P. MANCHIKANTI – N.S. BHATTACHHARYA, *Enhancing geographical indications protection in India for community relevance,* in *Wiley online library*, 2021.

1397 La domanda potrà essere avanzata da "*any association of persons, producers, organization or authority established by or under the law can apply*". Ciò che conta è che il soggetto in questione possa rappresentare gli interessi dei produttori. I richiedenti possono essere i seguenti: "*people dealing in agricultural goods includes the production, processing, trading or dealing, people dealing in Natural Goods like exporting, trading or dealing, and people dealing in Handicrafts or Industrial goods include making, manufacturing, trading or dealing*".

1398 Alcuni esempi di prodotti che hanno ottenuto la registrazione nella Parte B sono "*Joynagar Moa*", "*Navara Rice*", "*Solapur Pomegranate*", "*Blue Pottery di Jaipur*". *Cfr.* S. DATTA – P. MANCHIKANTI – N.S. BHATTACHARYA*, Enhancing geographical indications protection in India for community relevance*, in *Wiley online library*, 2021.

devono essere effettuate ispezioni in loco – da parte di un gruppo di esperti eterogeneo – per confermare che il bene in questione sia effettivamente latore di peculiari proprietà associate al suo luogo di origine[1399].

Una volta che il gruppo di esperti avrà terminato i propri rilievi, presenterà una relazione all'Ufficio del Registro e, dove necessario, potrà inserirvi degli interrogativi da rivolgere al titolare della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. Qualora le domande sollevate in questa sede ricevano risposte soddisfacenti da parte del *Registrar*, oppure il *Registrar* convenga di integrare o modificare la sua domanda secondo le indicazioni del gruppo di esperti, la relazione viene pubblicata nella Gazzetta delle indicazioni geografiche, che viene emessa dall'Ufficio ogni due mesi in lingua inglese e hindi. La pubblicazione della IG nella Gazzetta ha una funzione di pubblicità notizia, e permette a chiunque sia interessato di presentare opposizione alla registrazione. Tuttavia, è tassativamente necessario che il terzo effettui l'opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione[1400].

Qualsiasi persona può opporsi alla domanda per iscritto e nel rispetto del termine suddetto. Qualora nessuno dovesse presentare opposizione, la IG si intenderà registrata [sez. 16 (1)][1401]. Non esiste nessun tempo massimo per addivenire alla conclusione del procedimento amministrativo concernente la registrazione di una IG, quindi esso potrà oscillare da pochi mesi (come nel caso dei sari "*Chanderi*") a diversi anni (come nel caso degli anelli "*Payyannur Pavithra*"), in dipendenza anche delle osservazioni del *pool* di esperti.

Ciò che caratterizza il sistema indiano, però, è la durata del diritto sulla IG. Infatti, nelle giurisdizioni che riconoscono la categoria delle indicazioni geografiche come a sé stante (quella europea, cinese e financo canadese post CETA) normalmente le IG, una volta registrate, beneficiano di una durata perpetua. Viceversa, nel modello indiano, le IG hanno una durata pari a dieci anni – la quale è solitamente riservata ai marchi commerciali[1402] – e devono essere quindi periodicamente rinnovate (sez. 18).

Infine, una volta registrata, la IG non potrà essere concessa in licenza o trasferita a terzi, dal momento che essa costituisce una "*public property belonging to the producers of the concerned goods*"[1403].

Dopo aver completato questa rapida panoramica dei sistemi di tutela nazionali adottati da alcune delle principali economie mondiali, ci si appresta ora a esplorare un argomento innovativo e, si auspica,

---

[1399] La visita all'area è una componente essenziale del processo poiché consente di verificare la correttezza dei fatti presentati nella domanda. Al fine di valutare la veridicità dell'auto-dichiarazione, infatti, viene costituito un *team* di sette esperti ben versati nel prodotto in questione, oltre, naturalmente, nella conoscenza della norma fondamentale (*i.e.* il *Geographical indication act*, *cit.*). I prodotti per i quali viene fatta domanda di registrazione di una IG sono assai variegati tra di loro, e ciò rende complesso individuare, di volta in volta, un *team* con le necessarie competenze. Ad esempio, nel caso del mango "*Alphonso*", il *team* includeva tre esperti in orticoltura, il Direttore della Ricerca Alimentare Regionale e tre coltivatori di mango.

[1400] Straordinariamente prorogabili a quattro mesi, *ibidem*.

[1401] Ad oggi, dopo più di vent'anni di vita del sistema, risultano registrate più di 400 IG. *V. http://ipindia.nic.in/registered-Gls.htm*.

[1402] *Cfr.* artt. 15 Cpi ("*Effetti della registrazione*") e 52 Reg. (UE) n. 1001/2017 ("*Durata della registrazione*"), per i quali la durata di registrazione del marchio (nazionale e UE) è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Diverso è, invece, l'art. 18 TRIPs ("*Durata della protezione*"), secondo cui: "*La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio è rinnovabile indefinitamente*".

[1403] *Cfr.* C. NEGI, *Geographical Indication Law in India*, *cit.* Da notare, infine, che se il produttore (persona fisica) in questione dovesse mancare, il diritto di utilizzare la IG passerebbe nell'asse ereditario.

stimolante. Si tratta dell'intersezione tra le indicazioni geografiche (IG) e le nuove tecnologie, ove si esaminerà con attenzione la cosiddetta "*blockchain*". Questo Capitolo intende infatti indagare se e come l'impiego di questa tecnologia emergente possa contribuire a facilitare o rendere più efficiente la protezione delle indicazioni geografiche, anche nelle giurisdizioni estere.

CAPITOLO V

Le IG proiettate nel futuro

5.1 Le relazioni tra la tecnologia blockchain e le indicazioni geografiche

5.1.1 *Premessa*

5.1.2 *La tecnologia blockchain*

5.1.3 *Le relazioni tra blockchain e indicazioni geografiche*

5.2 La blockchain in difesa delle indicazioni geografiche

5.2.1 *La blockchain come strumento per stabilire la protezione delle IG*

5.2.2 *La blockchain come strumento per garantire gli standard produttivi delle IG*

5.2.3 *La blockchain come strumento per garantire l'enforcement della tutela delle IG*

5.2.4 *Le critiche all'utilizzo della tecnologia blockchain nel settore agricolo*

5.1 Le relazioni tra la tecnologia blockchain e le indicazioni geografiche

5.1.1 *Premessa*

In una prospettiva *de iure condendo*, date le conclamate problematiche attinenti alla tutela delle IG di cui si è dato conto nella presente opera, la suddetta protezione potrebbe essere coadiuvata dalle nuove tecnologie, in ottica di controllo – interno ed esterno – delle filiere produttive e di rispetto dei disciplinari di produzione[1404].

Per i motivi che saranno esposti di seguito, la *blockchain* potrebbe sicuramente costituire uno dei pretoriani dello sviluppo agricolo di qualità del nuovo millennio, contribuendo a incrementare copiosamente – anche nei mercati esteri, solitamente "*lontani*" dai luoghi di produzione di eccellenza – la fiducia dei consumatori nella provenienza e qualità delle eccellenze alimentari che desidera acquistare[1405].

La tecnologia *blockchain* ha conosciuto – negli ultimi anni – un enorme sviluppo, simile a quello fatto registrare da Internet negli anni '90 del secolo scorso.

Anche se agli onori della cronaca è salita soprattutto l'applicazione al settore finanziario, la *blockchain* ha trovato terreno fertile anche in quei settori ove vi è una forte domanda di controllo della filiera produttiva e della c.d. *supply chain*.

Non stupirà, allora, che una ulteriore (e rilevante) applicazione di questa nuova tecnologia possa riguardare la catena di approvvigionamento alimentare, dal momento che la *blockchain*, grazie alle proprie caratteristiche di *timestamping*[1406], immutabilità e accesso pubblico ai dati, consente di verificare con certezza la provenienza (e, di conseguenza, la qualità) di un bene, oltre a consentire di ricostruire, con pressoché assoluta certezza, i vari passaggi che si susseguono nella filiera agroalimentare.

La tecnologia *blockchain* si incista, quindi, con notevole facilità sulle indicazioni geografiche, dato che queste ultime hanno come *proprium* esattamente quei valori che la tecnologia *blockchain* consente di conservare e tutelare adeguatamente, *i.e.* la provenienza e l'autenticità dei prodotti.

[1404] *Cfr.*, in argomento, A. KAMILARIS – A. FONTS – F.X. PREFANETA-BOLDÙ, *The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains*, in *Trends in food science & technology*, 91, 2019; A. GURTU – J. JOHNY, *Potential of blockchain technology in supply chain management: a literature review*, in *International journal of physical distribution & logistics management*, 49, 2019; N. KSHETRI, *Blockchain and supply chain management*, 2021.

[1405] Con particolare riferimento alla figura del consumatore, *cfr.* G. BONOMINI, *La blockchain nell'industria del food*, in *torrossa.com*, 2022; C. MELE – A. CAROTENUTO – T. RUSSO SPENA, *Blockchain & agrifood*, 2021; M. GALANTI, *L'impatto della blockchain sulle PMI*, 2020.

[1406] Il *timestamping*, nel contesto della *blockchain*, si riferisce essenzialmente al processo di registrazione del momento preciso in cui avviene una transazione o un evento all'interno di una catena di blocchi. In una *blockchain*, ogni blocco di dati contiene, oltre alle informazioni sulla transazione stessa, una marcatura temporale che indica l'esatto istante in cui esso è stato creato. Questo aspetto è cruciale perché garantisce l'immutabilità e l'ordine cronologico delle transazioni. Una volta che un blocco è stato aggiunto alla catena e il suo *timestamp* è stato registrato, diventa impossibile modificarlo senza alterare l'intera catena, un compito praticamente irrealizzabile data la natura distribuita e decentralizzata della *blockchain*. In argomento, *cfr.* M. FORTUNATI, *La blockchain come strumento di marcatura temporale per grandi quantitià di dati*, 2016.

Risulta quindi assai pertinente compiere un'*actio finium regundorum*, al fine di comprendere nel dettaglio come questa dirompente tecnologia possa essere impiegata in riferimento alle indicazioni geografiche, onde comprenderne i punti di forza e le debolezze.

5.1.2 *La tecnologia blockchain*

L'evoluzione tecnologica ha introdotto nuovi vocaboli, come "*blockchain*" o "*criptovalute*", nel linguaggio di tutti i giorni. Detti concetti hanno ricevuto crescente attenzione a livello globale sin dal 2009, anno in cui è stato pubblicato il cosiddetto "*Bitcoin Whitepaper*", *i.e.* un documento di nove pagine a firma di Satoshi Nakamoto, soggetto sulla cui identità ancora oggi aleggia un velo di mistero[1407].

Contrariamente a ciò che viene normalmente creduto, però, la *blockchain* non nasce con *Bitcoin*. Infatti, detta tecnologia è ben più risalente, e affonda le sue radici negli anni Novanta, essendo stata delineata e teorizzata per la prima volta nel 1991 in un *paper* degli scienziati Stuart Haber e W. Scott Stornetta[1408]. Gli autori desideravano creare una soluzione computazionale per la marcatura temporale (c.d. *time-stamping*) dei documenti digitali, in maniera tale che i dati in essi contenuti non potessero essere manipolati *ex post*; così, venne forgiato uno schema che costituisce la base della moderna tecnologia *blockchain*, concernente l'utilizzo della crittografia per rendere sicuri dei "*blocchi*" di dati, che formano una "*catena*" inscindibile[1409].

All'interno del *whitepaper*, denominato "*Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system*", Nakamoto (o chi per lui) ebbe modo di presentare una nuova metodologia di trasferimento di valore, che fosse interamente tracciabile e sicura, presentando al mondo la sua creazione: il *bitcoin*, cioè il cuore del sistema *peer-to-peer* per il trasferimento *trustless* di denaro elettronico (il *bitcoin*, appunto) che utilizza un algoritmo *proof-of-work*[1410] per registrare la cronologia pubblica delle transazioni; detto sistema è schermato contro i tentativi di manipolazione purché i nodi[1411] onesti controllino la maggior parte della potenza di calcolo, che serve a "*validare*" i blocchi della rete.

A tal riguardo, il termine "*blockchain*" per descrivere questa nuova tecnologia è abbastanza intuitivo: riguarda appunto una "*catena*" di "*blocchi*", in cui in ciascun blocco sono contenute transazioni o dati. Dopo ogni operazione – susseguente alla creazione del "*blocco 0*" – un ulteriore blocco di dati è

1407 Ad oggi, invero, la vera identità del personaggio citato non è ancora emersa con certezza. *V.*, R. BATTAGLINI – M.T. GIORDANO, *Blockchain e smart contract*, in *Tech e-Law*, 2019.

1408 *V.* S. HABER – W.S. STORNETTA, *How to time-stamp a digital document*, 1991.

1409 G. NAVA, *I non-fungible token*, in *Diritto del risparmio*, 2022.

1410 I sistemi *Proof of Work* (PoW) e *Proof of Stake* (PoS) rappresentano due diversi meccanismi di consenso utilizzati nelle *blockchain* per validare le transazioni e mantenere la sicurezza della rete. Il meccanismo PoW, utilizzato per la prima volta da Bitcoin, si basa sul risolvere complessi puzzle crittografici attraverso la potenza di calcolo di determinati apparecchi. I *miner* competono tra loro per risolvere questi puzzle, e il primo che riesce aggiunge un nuovo blocco alla catena, ricevendo in cambio una ricompensa in criptovaluta. Questo processo richiede una notevole quantità di energia, e si è dunque attirato molteplici critiche dovute al suo alto impatto ambientale. *Cfr.* AA.VV., *On the security and performance of Proof of Work blockchains*, in *Acm Digital Library*, 2016.

1411 Nel contesto del *whitepaper* di Bitcoin, i "*nodi onesti*" si riferiscono ai partecipanti della rete *blockchain* che agiscono in conformità con le regole del protocollo. Un nodo in una rete *blockchain* è un computer che possiede una copia completa della *blockchain* e partecipa attivamente al processo di verifica e registrazione delle transazioni. In altre parole, i nodi validano le transazioni e contribuiscono alla creazione di nuovi blocchi. La sicurezza della rete Bitcoin si basa sull'ipotesi che la maggior parte della potenza computazionale della rete sia controllata da questi nodi onesti, il che rende estremamente difficile per un agente malevolo manipolare la *blockchain* o alterare le transazioni senza avere il controllo della maggioranza della potenza computazionale. In argomento, *v.* R. GARAVAGLIA, *Tutto su blockchain: capire la tecnologia e le nuove opportunità*, in *torrossa.com*, 2018.

inserito nel registro pubblico distribuito e non può essere modificato in nessun modo[1412]. Il "*blocco 1*", successivo al "*blocco 0*", conterrà una serie ulteriore di dati e includerà al suo interno un riferimento al blocco 0 precedente (attraverso una firma crittografica, c.d. "*hash*"), così da istituire tra i due una relazione biunivoca inscindibile (se il blocco 1 venisse infatti sostituito o manipolato, la relazione tra i due blocchi verrebbe meno per la mancata corrispondenza dell'*hash*, e l'attività decettiva sarebbe subitaneamente scoperta).

A livello legislativo, nel nostro paese è stata coniata una definizione di "*tecnologie basate su registri distribuiti*", categoria cui appartiene la *blockchain*. In particolare, l'art. 8-*ter* della l.n. 12/2019, definisce dette tecnologie come le "*le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili*".

Il tratto distintivo della *blockchain* – a parte la sua inalterabilità – è la decentralizzazione, nel senso che non richiede una terza parte (come una banca o un archivio) per effettuare e registrare una transazione, garantendo però agli utenti, al tempo stesso, l'assoluta certezza sulla genuinità e immodificabilità dell'avvenuta operazione, attraverso la c.d. "*proof of authenticity*" (prova di autenticità) che la *blockchain* è in grado di fornire.

Invero, mentre nei database tradizionali una transazione deve essere verificata da un *server* centrale, per la *blockchain* invece ogni nodo validatore – scelto randomicamente – ha l'abilità di verificare la transazione.

Il sistema è quindi decentralizzato, e ciò elimina il bisogno di "*fidarsi*" di un ente centralizzato – *i.e.* un intermediario, come una banca o altro istituto finanziario o un archivio – per l'esecuzione delle transazioni e la conservazione dei relativi dati, dato che tutta l'attività del *network* si basa sull'esercizio di una attività computazionale da parte delle macchine[1413].

La *blockchain*, come sopra accennato, può quindi essere definita come una tecnologia a "*registro pubblico distribuito*" (o "*DLT*"), ove sono conservate numerose informazioni su determinate transazioni,

---

[1412] Ogni blocco nella catena contiene un insieme di transazioni e un codice unico, noto come "*hash*". Poiché ogni blocco successivo nella catena include l'*hash* del blocco precedente, una modifica anche minima in un blocco cambierebbe il suo *hash* e, di conseguenza, invaliderebbe tutti i blocchi successivi. Inoltre, la *blockchain* è mantenuta su una rete distribuita di nodi, ciascuno con una copia completa della catena. Per modificare un dato, si dovrebbe alterare ogni copia della *blockchain* su ogni nodo, un compito quasi impossibile data la vasta rete distribuita. Questi aspetti, combinati con meccanismi di sicurezza come la crittografia e il consenso della rete, rendono i dati inseriti nella *blockchain* virtualmente immutabili. *Cfr.* E. LANDERRECHE – M. STEVENS, *On immutability of blockchains*, 2018.

[1413] Il modello è stato qualificato come "*Trust protocol*" o "*Trust machine*". In merito si rinvia ai contributi di A. ANTONOPOULOS, *Bitcoin security model: trust by computation*, in *O'Reilly Radar*, 2014; D. TAPSCOTT – A. TAPSCOTT, *Blockchain revolution: how the technology behind Bitcoin is changing money, business and the world*, 2016, p. 8.

validate e registrate da un *network* di nodi. Maggiore è il numero di nodi validatori, maggiore è la sicurezza di quella determinata *blockchain*[1414].

Al momento, vi sono moltissime *blockchain* che sono state create per differenti scopi, e ognuna di esse presenta differenti caratteristiche. Per esempio, mentre *Bitcoin* è stato pensato per essere usato come una moneta di scambio (cioè come un sistema di pagamento *peer-to-peer*), la *blockchain* di *Ethereum* è una c.d. "*macchina di Turing*" (un modello astratto di macchina, capace di eseguire algoritmi e leggere e/o scrivere simboli), il che significa che è in grado di eseguire i c.d. "*smart contracts*"[1415].

Gli *smart contracts* sono stringhe di codice in cui possono essere inserite clausole contrattuali. In altre parole, le condizioni di un contratto tra un compratore e un venditore, ad esempio, possono essere inserite dentro linee di codice e, all'adempimento della prestazione di una parte, oppure se si verificano alcune condizioni già inserite (come, ad esempio, il raggiungimento di una determinata data oppure, ipotizziamo, l'avvenuta registrazione di un diritto di proprietà industriale) lo *smart contract* fa eseguire automaticamente la controprestazione.

La creazione di uno *smart contract*, dunque, implica che le parti non si debbano più fidare l'una dell'altra (il sistema è dunque "*trustless*"), e nemmeno devono dipendere su di un intermediario (come una banca o un ufficio della pubblica amministrazione) per far eseguire il contratto e/o per registrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni ivi contenute.

Nell'ordinamento italiano lo *smart contract* risulta (così come la *blockchain*) definito dalla l.n. 12/2019, e in particolare all'art. 8-*ter*: è un "*programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse*". Ciò fa comprendere un'ulteriore – e ancillare – caratteristica della *blockchain*, cioè l'automazione[1416].

Tutte queste caratteristiche rendono sulla carta l'uso della *blockchain* particolarmente appetibile per numerosi ambiti (dal *ticketing* alla finanza, dalle lotterie alla beneficenza, *et al.*); questa malleabilità ha fatto anche sì, però, che la *blockchain* venisse causticamente definita come "*una soluzione in cerca di un problema*"[1417], riferendosi al fatto che tale tecnologia non pare essere la panacea per la totalità dei mali di nessun settore particolare, quanto un'alternativa, alle volte più costosa e/o più complessa, rispetto alle tradizionali prassi.

[1414] La tecnologia *blockchain* rende i cyber-attacchi molto complessi da eseguire, dato che l'agente malevolo dovrebbe prima arrivare a controllare il 51% dei nodi della rete in un periodo di tempo relativamente breve. Se l'agente malevolo dovesse riuscire a controllare il 51% dei nodi, esso potrebbe manipolare la *blockchain* dall'interno, rendendola quindi inutilizzabile (duplicando tutte le transazioni al fine di guadagnare commissioni doppie, per esempio). *Cfr.* A. AGGARWAL – N. KUMAR, *Attacks on blockchain*, in *Advances in computers*, 2021.

[1415] Mi sia consentito di rinviare, in tema, a P. MARZANO – M. RIVA – A. BARDI, *Blockchain Market and Business Model Overview*, in *Chambers and Partners*, 2022.

[1416] Gli *smart contracts* sono progettati per eseguire automaticamente determinate azioni quando vengono soddisfatte condizioni predefinite, senza la necessità di un intervento umano. La ragione principale per cui gli *smart contracts* consentono l'automazione nella *blockchain* è che operano sulla base di una logica "*if-then*". Una volta che le condizioni specificate nello *smart contract* si sono verificate (ad esempio, la ricezione di un pagamento), il contratto esegue automaticamente l'azione corrispondente (come trasferire un titolo di proprietà). *Cfr.* diffusamente, M. KOLVART – M. POOLA – A. RULL, *Smart contracts*, in *The future of law and etechnologies*, 2016; A.U. JANSSEN – F.P. PATTI, *Demistificare gli smart contracts*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2020.

[1417] A. SULKOWSKI, *Blockchain, Business Supply Chains, Sustainability, and Law: The Future of Governance, Legal Frameworks, and Lawyers'*, in *Delaware Journal of Corporate Law*, 2019, pp. 303-305.

Nondimeno, per le sue caratteristiche intrinseche, la *blockchain* può rivelarsi uno strumento fondamentale per la tutela della proprietà industriale, e, in particolare, svolgere un ruolo prezioso contro l'attività di contraffazione a danno delle Dop e delle Igp.

5.1.3 *Le relazioni tra blockchain e indicazioni geografiche*

Si può affermare senza timore di smentita che le caratteristiche della *blockchain* che maggiormente interessano le indicazioni geografiche sono l'inalterabilità e il *time-stamping*. Tramite queste peculiarità, la *blockchain* è, in via di principio, capace di tracciare con piena affidabilità le varie fasi della catena produttiva (che, nel settore alimentare – in caso di beni trasformati – sono molteplici).

Inoltre, la struttura della *blockchain* e la capacità degli utenti di firmare digitalmente le transazioni possono essere utilizzate per coordinare in modo più fluido le numerose fasi di una catena di approvvigionamento e registrare le certificazioni durante il trasferimento delle merci[1418], aumentando così la fiducia nella provenienza, autenticità e qualità dei prodotti, specie nel caso di prodotti trasformati[1419].

Come sopra ricordato, il *proprium* delle IG riguarda il loro legame con un dato territorio, che conferisce al prodotto finale determinate caratteristiche organolettiche o una data reputazione[1420].

Dato che la provenienza, per i prodotti agricoli di qualità, assurge ad un ruolo concorrenziale (inteso in senso di "*ragione di preferenza*", rispetto ad altri prodotti), è fondamentale assicurare ai consumatori la veridicità delle indicazioni che ha modo di leggere in etichetta.

Secondo il considerando n. 46 del Reg. (UE) n. 1151/2012, opportunamente, "*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*".

Di conseguenza, dato appunto l'elevato valore concorrenziale dell'origine, molteplici commentatori hanno avuto modo di osservare come la *blockchain* possa rivelarsi un *asset* assai rilevante per la certificazione dei vari passaggi di una filiera produttiva[1421].

Tuttavia, è appropriato compiere un'indagine più approfondita – onde cogliere le varie sfumature secondo cui questa nuova tecnologia potrebbe essere d'ausilio per le indicazioni geografiche – da svolgere secondo tre direttrici:

in primis, è doveroso comprendere se la *blockchain* possa essere utile nello stabilire se un determinato segno può essere protetto come indicazione geografica;

in secondo luogo, è necessario chiarire se la *blockchain* può essere impiegata per garantire il rispetto degli standard produttivi di una IG;

1418 *Cfr.* S. ARONZON, *Blockchain and geographical indications: a natural fit?*, *in Journal of Intellectual Property Law & Practice*, XV, 2020, dalla cui opera è ripresa l'impostazione generale del presente paragrafo.

1419 La distinzione tra prodotti Dop semplici, come le mele, e prodotti trasformati, come il vino Chianti, è significativa in termini di *supply chain*. Mentre i prodotti semplici hanno una catena di produzione diretta e breve (dalla raccolta al consumatore), i prodotti trasformati passano attraverso molteplici fasi di elaborazione. Nel caso del vino, ad esempio, ciò include la fermentazione, l'invecchiamento e l'imbottigliamento. La *blockchain*, in questo caso, è particolarmente utile per tracciare questi processi complessi, garantendo l'autenticità e la qualità del prodotto finale.

1420 Per un approfondimento del legame tra prodotto e territorio, *cfr.* P. BORGHI, *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, *cit.*

1421 Riguardo agli aspetti "*certificativi*" della tecnologia *blockchain*, *cfr.* C. FERRI, *Blockchain & Made in Italy*, 2020; V. DELL'ATTI, *Blockchain nel settore agroalimentare: analisi di una best practice*, in *torrossa.com*, 2020.

infine, si dovrà chiarire se la *blockchain* può essere impiegata con successo per garantire l'*enforcement* di una IG già registrata.

5.2 La blockchain in difesa delle indicazioni geografiche

5.2.1 *La blockchain come strumento per stabilire la protezione delle IG*

Le domande di protezione di una IG all'interno dell'Unione europea presuppongono, come già accennato *supra* (Cap. 2.1.2), l'identificazione di un prodotto agroalimentare (trasformato o non trasformato), un disciplinare di produzione e la designazione di un'area geografica determinata, oltre ad una certa nomea tra il pubblico, derivante dalla tradizione (art. 5 Reg. UE n. 1151/2012) [1422]. Ai sensi dell'art. 7, poi, il disciplinare di produzione deve contenere, *inter alia*, il nome da proteggere come denominazione d'origine, la descrizione del prodotto, la definizione della zona geografica delimitata, le prove che dimostrano che quel prodotto è originario di quella zona geografica, e soprattutto gli elementi che stabiliscono il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto o l'ambiente geografico di cui all'art. 5, par. 1 Reg. (UE) n. 1151/2012 (nel caso delle Dop), oppure il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'art. 5 par. 2 (nel caso delle Igp).

In questo caso, la tecnologia *blockchain* non aggiungerebbe verosimilmente nessun valore al processo tramite cui stabilire la proteggibilità o meno di una IG. Le caratteristiche ontologiche della *blockchain* (l'inalterabilità dei dati e il *time-stamping*), infatti, sono maggiormente utili all'interno delle catene di approvvigionamento (quindi a valle rispetto alla tutela delle IG), e non nella fase preliminare in cui si deve stabilire se la IG sia meritevole di tutela o meno (*i.e.* che la registranda denominazione rispetti i requisiti dettati dal Regolamento). In questa fase preliminare, dunque, l'inalterabilità dei dati e il *time-stamping* non sembrano presentare nessuna utilità pratica: pensiamo infatti ai requisiti per ottenere la protezione di una IG, e in particolare lo stabilire il legame necessario con il luogo geografico e definire la regione geografica di riferimento.

Riguardo alla definizione della regione geografica, deve osservarsi che la scelta poggia normalmente su solide basi oggettive. Ad esempio, per la Dop Bolgheri Sassicaia, il relativo disciplinare di produzione afferma, all'art. 9 lett. A1, che, tra le altre cose, il legame tra le caratteristiche organolettiche del famoso vino e la zona geografica delimitata è dovuto alla "*composizione a sedimenti pleistocenici con suoli poco profondi con scheletro molto evidente ("sassicaia" dall'elevata quantità di sassi presente nel terreno) a tessitura argilloso-limosa e con drenaggio interno imperfetto, da scarsamente a molto calcarei, presenza di ossido di ferro*"; oppure, rispetto ai rapporti umani rilevanti per il legame, l'art. 9 lett. A2 del disciplinare del vino Chianti Classico, recita: "*Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. Già nel '600 le esportazioni in Inghilterra non erano più occasionali. La zona di produzione del Chianti Classico è la prima zona*

[1422] Si rinvia, per una trattazione dei segni Dop e Igp, al Cap. II del presente lavoro.

di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti[1423]".

Queste sono – si capisce – caratteristiche oggettive, con un retroterra storiografico o scientifico (o una sommatoria dei due), che servono appunto a dimostrare il *quid pluris* del prodotto agro-alimentare in questione rispetto ai suoi equivalenti merceologici; ciò che, in definitiva, lo rende meritevole di una protezione di natura pubblicistica. Nel caso di specie, il produttore è stato agevolmente in grado di reperire tali informazioni senza l'utilizzo di una tecnologia come la *blockchain*.

La *blockchain* si rivelerebbe inutile anche nell'individuazione di una determinata zona geografica, che è normalmente una problematica di carattere eminentemente amministrativo. La tecnologia in commento infatti potrebbe essere, in via di principio e con riferimento all'esempio citato, utile nell'identificare che le uve sono coltivate nell'area geografica di riferimento, ma a monte non vi sarebbe (stata) nessuna utilità della *blockchain* nello stabilire i confini geografici dell'area interessata.

L'unica prospettiva in cui la *blockchain* potrebbe essere utile, in questo contesto, consisterebbe nella creazione (*rectius*, nella rilevazione della creazione) della reputazione di un determinato prodotto. Tramite una piattaforma di vendita incentrata su *blockchain* sarebbe astrattamente possibile infatti, per determinati produttori, accedere ad un resoconto dettagliato di ogni vendita a partire da una determinata data, potendo contare sulla marcatura temporale dei dati ivi raccolti. Invero, molti produttori, nel momento in cui rivolgono la domanda di registrazione di una nuova Dop o Igp alla Commissione europea, accompagnano la domanda adducendo determinati volumi di vendite o una reputazione che deriva dal consumo, e dal successivo apprezzamento del prodotto da parte del pubblico dei consumatori, onde agevolare la concessione della privativa da parte della Commissione.

Un'applicazione che sfrutta la tecnologia *blockchain* potrebbe fornire questi dati in maniera puntuale e precisa, di modo che poi gli stessi possano essere allegati ad un'eventuale domanda di registrazione. Tuttavia, dal momento che questa "*prova storica*" non è richiesta come requisito dal Regolamento per procedere alla registrazione della Dop o Igp[1424], un siffatto utilizzo della tecnologia *blockchain* potrebbe dunque rivelarsi sproporzionato e (inutilmente) costoso.

[1423] A tal fine, il disciplinare specifica: "*Per il Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena") ed istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei Consorzi)*".

[1424] Ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 1151/2012 la domanda di registrazione deve contenere ameno: "a) *il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare*; b) *il disciplinare di cui all'articolo 7*; c) *un documento unico contenente gli elementi seguenti*: i) *gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica*; ii) *la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame*".

5.2.2 *La blockchain come strumento per garantire gli standard produttivi delle IG*

Dobbiamo adesso chiederci se la *blockchain* possa essere utile per garantire il rispetto degli standard produttivi delle IG. Già sappiamo, in virtù di quanto in precedenza esposto, che il Reg. (UE) n. 1151/2012 affida a determinati enti, previamente accreditati dalle rispettive amministrazioni pubbliche, la gestione dei controlli (artt. 35 e *ss.*) relativi al rispetto del disciplinare di produzione.

Ai sensi dell'art. 36, infatti, "*gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento*". In particolare, dette autorità dovranno controllare: "*la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'articolo 13* […]". Nel caso di indicazioni geografiche di paesi terzi, poi, la verifica del rispetto del disciplinare dovrà essere effettuata, anteriormente all'immissione in commercio, da "*una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o [da] uno o più organismi di certificazione dei prodotti*". Se il disciplinare di produzione non sarà sistematicamente rispettato, si prevede la possibilità, all'art. 54 del Regolamento in parola, di procedere alla cancellazione della denominazione protetta ad opera della Commissione.

In questo ambito, la *blockchain* può trovare margini di applicazione rilevanti, potendo essere impiegata per gestire in modo efficiente e automatizzato le informazioni da fornire all'autorità accreditata per i controlli: ogni spostamento di un prodotto tra le varie fasi della filiera produttiva può essere annotato nel registro pubblico distribuito della *blockchain*.

Pensiamo al caso del formaggio Dop "*Parmigiano Reggiano*". Ai sensi del Disciplinare, il prodotto che si fregerà della Dop dovrà rispettare, *inter alia*, i seguenti requisiti: *a*) il latte deve essere consegnato al caseificio "*entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura*"; *b*) il latte può essere raffreddato "*immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18ºC*"; *c*) la zona di produzione comprende "*i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia*".

Sembra dunque possibile, per i produttori della Dop Parmigiano Reggiano, inserire tutte le informazioni relative ai vari passaggi della filiera all'interno del *ledger* (*i.e.* il registro)[1425] della *blockchain*, assicurando una tracciabilità inalterabile e sicura dei dati, concernenti appunto la provenienza del prodotto, la temperatura di conservazione, il rispetto delle scadenze stabilite nel disciplinare. Ciò può favorire la conoscenza precisa e accurata di ogni fase della produzione, offrendo assoluta garanzia di trasparenza alle autorità di controllo e ai Consorzi.

Quello appena delineato potrebbe essere considerato un utilizzo basico della tecnologia in commento al settore dell'*agrifood*. Infatti, uno dei punti forti della *blockchain* sta proprio nell'automazione.

[1425] Il registro è, di solito, liberamente consultabile da chiunque. Anche le persone fisiche, infatti, se dotate di una rete internet, possono accedere ad un *blockchain explorer* (*e.g. etherscan.io*), ove risultano reperibili, tramite apposite *queries*, tutte le informazioni pubbliche relative a transazioni, indirizzi *wallet*, *smart contracts etc.*

Mentre nel caso in commento l'inserimento dei dati avverrebbe manualmente – di modo da consentire ai consumatori e agli enti di controllo di verificare la genuinità dei passaggi della filiera – può nondimeno immaginarsi anche un controllo automatico di detti dati, con un contestuale stop al processo produttivo in caso di rilevazione di non conformità di qualsiasi natura. La *blockchain*, come sopra menzionato, si basa infatti sugli *smart contract*, che, alla luce di quanto già precisato, altro non sono che un programma per elaboratore che assicurano automaticamente l'esecuzione di una clausola contrattuale. Quando lo *smart contract* riceve l'*input* pre-programmato (come, ad esempio, un avvenuto pagamento o il verificarsi di una condizione), esegue automaticamente l'ulteriore contro-prestazione, secondo la logica, propria del codice informatico "*if-then*". Ovviamente, il registro della *blockchain* protocolla sia la manifestazione di volontà a concludere il contratto (tramite la sottoscrizione di precisi obblighi negoziali, in linguaggio naturale) sia l'avvenuta esecuzione del contratto stesso.

Riflettiamo nuovamente sull'esempio del formaggio Parmigiano Reggiano, il cui disciplinare di produzione, *inter alia*, stabilisce che il latte deve essere raffreddato "*immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18°C*". Ebbene, i produttori potrebbero, attraverso, *inter alia*, lo *scanning* di codici RFID[1426], inserire nella *blockchain* tutti i passaggi relativi alla lavorazione del prodotto, documentando, ad esempio, in via manuale o automatica[1427], la temperatura cui il formaggio è stato conservato. Collegando questi input ad uno *smart contract*, poi, la lavorazione potrebbe essere automaticamente interrotta qualora anche soltanto uno dei requisiti previsti nel disciplinare non fosse pedissequamente rispettato, nel senso che il sistema non permetterebbe, in particolare, l'invio ad un successivo luogo di lavorazione dei prodotti non conformi. Invero, se un determinato vino deve avere un affinamento in botte pari a quattro anni, mentre nel registro della *blockchain* risulta essere stato conservato in botte solamente tre anni e mezzo, il successivo *scan* del tag RFID allo stabilimento di imbottigliamento darebbe esito negativo, e l'attività della filiera non potrebbe utilmente progredire.

Siffatto impiego della tecnologia *blockchain* costituirebbe, per i produttori, un uso c.d. "*interno*", che consentirebbe di aumentare ulteriormente la trasparenza nei confronti delle istituzioni, dei consumatori e delle autorità di controllo, oltre a costituire un rilevante strumento di *self-governance*, utile ad evitare la perdita della possibilità di fregiarsi del segno per mancato rispetto dei disciplinari di produzione.

Vi è, tuttavia, anche la possibilità di un uso "*esterno*" di questa tecnologia. Infatti, la *blockchain* potrebbe essere applicata anche ai supermercati o, in generale, ai fornitori dei prodotti alimentari di qualità,

---

[1426] I codici RFID (*Radio-Frequency Identification*) sono una tecnologia che utilizza onde radio per memorizzare e trasmettere informazioni tramite piccoli tag elettronici. Questi tag, contenenti microchip e antenne, possono essere applicati a oggetti, animali o persone per il tracciamento e l'identificazione. I tag RFID possono essere passivi, attivati solo dalla radiofrequenza di un lettore vicino, o attivi, dotati di una propria fonte di energia per una maggiore portata. Vengono utilizzati in vari ambiti, dalla logistica alla gestione degli inventari, offrendo un metodo efficiente per tracciare e gestire le risorse.

[1427] Si potrebbe rendere l'intero sistema automatico grazie all'utilizzo di sensori. Questi ultimi, debitamente connessi a una rete internet, potrebbero rilevare automaticamente la temperatura, la composizione chimica, la provenienza e altri dati chiave del prodotto, che sarebbero poi inseriti su un registro di una *blockchain*. *Cfr.* A. VERSETTI, *EUIPO Blockchain Observatory Forum*, *EUIPO Blockchain Conference*, 19 febbraio 2019, pp. 41-42.

di modo che, sempre prendendo come riferimento il formaggio Parmigiano Reggiano, detto prodotto non sia accettato al momento della consegna presso i punti vendita se non risulta conforme alle specifiche dettate dal proprio disciplinare di produzione.

Tramite questo sistema, dunque, la vendita dei prodotti di qualità agroalimentare protetti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica potrebbe avvenire solamente in caso di contemporanea presenza di due requisiti: 1) conferma della ricezione fisica delle merci e 2) *output* dello *smart contract* che convalida la conformità dei prodotti ricevuti ai disciplinari di produzione o ai manuali d'uso[1428]. Se anche un solo elemento dovesse avere una – seppur minima – deviazione dallo standard produttivo, il prodotto non sarà commercializzato e ne sarà impedita la vendita direttamente dal supermercato o dal fornitore. L'utilità della *blockchain*, in questo caso, potrebbe essere ancora superiore se il sistema fosse implementato con un'architettura basata interamente su *smart contract* e rilevazioni automatiche, dal momento che anche il pagamento, da parte del supermercato o fornitore al produttore, potrebbe essere condizionato dal nulla osta in fase di controllo[1429].

[1428] *Cfr.* S. ARONZON, *Blockchain and geographical indications: a natural fit?*, *in Journal of Intellectual Property Law & Practice*, *cit.*
[1429] *Cfr. End of The Beginning For Smart Contracts'*, in *artificiallawyer.com*, 2019.

5.2.3 *La blockchain come strumento per garantire l'enforcement della tutela delle IG*

Rimane adesso da chiedersi, come considerazione conclusiva, se la *blockchain* possa astrattamente rivelarsi utile per proteggere le IG dalle condotte predatorie o decettive perpetrate da terzi, cioè se possa o meno costituire un rilevante strumento per garantire l'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale a esse connessi. Come abbiamo già avuto modo di vedere *supra* (Cap. 3.2.2), il Reg. (UE) n. 1151/2012 assicura una protezione delle indicazioni geografiche ad ampio spettro. In particolare, quattro sono gli ambiti di tutela, dal momento che 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, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente*";

b) "*qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente*";

c) "*qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine*";

d) "*qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*"[1430].

Onde garantire questa ampia e multiforme tutela, il Regolamento si premura di statuire che gli stati membri dovranno apprestare dei controlli e che, in caso di violazione, dovranno essere adottate tutte le "*misure necessarie*" (art. 38, par. 2, Reg. UE n. 1151/2012); saranno poi i gruppi di produttori a poter avvertire le autorità di controllo nel caso in cui, sul mercato, sia minacciata l'autenticità di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, oltre a far valere, *uti singuli*, i propri interessi mediante l'esperimento di appropriate azioni giudiziarie (art. 45, par. 1, lett. a, Reg. UE n. 1151/2012).

In questo caso, qualora appunto il contraffattore si trovi all'esterno del Consorzio di tutela, potrebbe comunque essere facilmente individuato se risultasse obbligatorio utilizzare, tramite una norma *ad hoc* contenuta nel disciplinare, un determinato protocollo su una specifica *blockchain* per risultare *compliant* con il codice di autodisciplina della IG. Infatti, qualora il prodotto agroalimentare contraffatto non fosse dotato di un numero di lotto compatibile con quelli che sono stati validati dal programma, i

[1430] Art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012. Si è già avuto modo di precisare la portata delle diverse condotte, con particolare riguardo al concetto di evocazione, concernente la similarità concettuale, fonetica e visiva tra una Dop/Igp e il nome di un prodotto sprovvisto di un segno di qualità agroalimentare, laddove si crei nel consumatore un'associazione di idee con il nome tutelato anche se la vera origine del prodotto sia precisata; invece, si può considerare quale usurpazione l'impiego di una denominazione in assenza delle condizioni richieste per la registrazione e far consistere, infine, l'imitazione nel richiamo a nomi simili o quasi identici. *Cfr.*, in materia, sentenza "*Scotch Whisky*", *cit.*, che sottolinea, specificamente, come, nell'impiego diretto, l'indicazione geografica protetta sia apposta direttamente sul prodotto o sulla confezione, mentre, nell'impiego indiretto, tale indicazione appare su mezzi complementari di promozione commerciale. *Cfr.* S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, *cit.*

fornitori (ma anche direttamente i consumatori, se dotati di un lettore di *qr-code*) potrebbero subitaneamente accorgersi di trovarsi al cospetto di una imitazione di un prodotto Dop o Igp. Infatti, se, ad esempio, tutte le bottiglie di Chianti classico dovessero riportare un *qr-code* sul retro dell'etichetta, la cui scansione riportasse direttamente al sito internet di un *blockchain explorer*, chiunque potrebbe verificare se tutti i passaggi della filiera (magari opportunamente descritti in un opuscolo di accompagnamento) siano o meno stati effettuati correttamente.

Del resto, per un eventuale prodotto contraffattorio, due sarebbero le alternative: o il prodotto in questione non contempla alcun codice nel *labelling*, e allora si tratterebbe *ictu oculi* di un falso; oppure reca un codice fasullo, che, alternativamente, o non può essere nemmeno scansionato (è stato solo posto sull'etichetta nella vana speme che nessuno lo scansioni) oppure conduce ad un *blockchain explorer*[1431], ove, però, sarebbe agevolmente consultabile il *record* della filiera produttiva del prodotto, e ci si accorgerebbe subito che i passaggi registrati su *blockchain* sono inconciliabili con quelli previsti nel disciplinare (*e.g.* gli indirizzi di *wallet* non sono quelli registrati dai produttori facenti parte del Consorzio, le operazioni notarizzate non hanno nessuna inerenza con quelle previste dal disciplinare, *etc.*).

In questo campo, dunque, la tecnologia *blockchain* potrebbe conoscere un prodigioso sviluppo, ed effettivamente già si contano numerosi esempi in cui essa è stata utilizzata, in via sperimentale, al fine di contrastare la contraffazione in molteplici settori merceologici, anche in quello agroalimentare. In particolare, nel settore vitivinicolo, ha destato una certa attenzione la partnership tra la *blockchain* Cardano e il rinomato produttore georgiano *Baia's Winery*, volta a classificare le varie fasi produttive del vino e a imprimere sulle bottiglie un *Qr code* (apposto dalla società *Scantrust*), che i consumatori possono scansionare al fine di verificare l'autenticità del prodotto che hanno acquistato o che procederanno ad acquistare. Tutti i dati, ovviamente, saranno custoditi sulla *blockchain*, senza possibilità di essere mutati e con precisi riferimenti alla data e all'ora di ogni singola operazione della filiera produttiva relativa a quel determinato vino[1432].

Il tracciamento del vino attraverso strumenti digitali, nondimeno, non è una novità, dal momento alcuni produttori avevano già implementato, privatamente, singole iniziative a difesa dei propri prodotti, senza l'ausilio della *blockchain*. Pensiamo, ad esempio, al prestigioso vino "*Masseto*", che sin dal 2013 reca

[1431] Un *blockchain explorer*, come Etherscan (*i.e. www.etherscan.io*), è uno strumento online che consente agli utenti di cercare, visualizzare e analizzare i dati presenti su una *blockchain*. Questi *explorer* funzionano come motori di ricerca per le *blockchain*, fornendo informazioni dettagliate sulle transazioni, i blocchi, gli indirizzi e altri elementi rilevanti. In un *explorer* come Etherscan, specifico per la *blockchain* Ethereum, gli utenti possono visualizzare transazioni individuali, compresi i dettagli come l'importo trasferito, la data e l'ora della transazione, e le tasse di rete pagate. Possono anche esaminare i blocchi, che sono raccolte di transazioni confermate e aggiunte alla *blockchain*. Oltre a ciò, gli utenti possono vedere informazioni sugli *smart contracts*, compresi il loro codice sorgente e il loro status; informazioni, queste, particolarmente utili per gli addetti ai lavori, che interagiscono con le applicazioni decentralizzate (*dApp*) sulla rete Ethereum.

[1432] *Cfr. https://blog.scantrust.com/case-study-baias-wine-anti-counterfeiting-and-supply-chain-awareness-on-the-cardano-blockchain/*.

sulle bottiglie un sigillo di autenticazione[1433], applicato prima della spedizione. Tramite questo sigillo, l'acquirente avrà accesso ad un codice che può essere inserito all'interno di una apposita sezione del sito[1434] al fine di certificare l'originalità della bottiglia oggetto di analisi.

Tuttavia, la *blockchain* può comunque ritagliarsi un ruolo in questo settore anche in presenza di iniziative simili, perché l'innovazione in sé non consiste nel tracciamento delle fasi della filiera e nel successivo *storage* dei dati in *database* accessibili al consumatore (il che non costituisce, ovviamente, un nuovo paradigma), bensì la possibilità di costruire un sistema (che si prevede possa essere completamente automatizzato nel prossimo futuro) in cui ogni singola fase della produzione sarà registrata su di un registro pubblico distribuito, accessibile da chiunque, senza intermediari, con la garanzia di certezza (*rectius*, immutabilità) dei dati ivi inseriti.

[1433] Questo sigillo, creato dalla società Prooftag, offre una duplice protezione: *in primis*, il sigillo garantisce l'antimanomissione sulla capsula attestando l'origine e l'integrità della bottiglia ed evidenziando chiaramente eventuali tentativi di alterazione; in secondo luogo, il sigillo ha un c.d. Bubble Tag costituito da un polimero translucido nel quale si autogenera, per reazione fisica, una configurazione casuale di bolle. Questa costellazione di bolle è unica e corrisponde all'identificativo di ciascuna bottiglia, proprio come accade per le impronte digitali. La Bubble Tag è poi associata a un codice alfanumerico e a un codice QR.
[1434] *Cfr. www.masseto.com/verifica-bottiglie/*.

5.2.4 *Le critiche all'utilizzo della tecnologia blockchain nel settore agricolo*

Anche se la tecnologia in esame è stata considerata – opportunamente – *disruptive* per molteplici settori, probabilmente soffre, ancora, di alcune criticità nell'adattarsi al settore dell'*agri-business*, e, in particolare, nel suo utilizzo come *tool* per permettere il rispetto dei disciplinari di produzione.

Un primo problema attiene alla classica complicazione informatica, comunemente definita "*garbage in – garbage out*" (o GIGO), che viene in rilievo anche nel caso di specie. Nel contesto della tecnologia dell'informazione, GIGO è un'espressione gergale che significa che, indipendentemente dall'accuratezza della logica di un programma, i risultati saranno errati se l'*input* inserito non è valido. In altre parole, se le informazioni inserite nel programma sono palesemente errate o fuorvianti, il sistema che le dovrà processare sarà portato a emettere un risultato errato, se non manifestamente assurdo. Attagliando questo principio al caso di specie, si può cogliere subitaneamente la criticità in essere: se un determinato produttore, direttamente o attraverso personale ausiliario o dipendente, dovesse inserire dei dati – colposamente o dolosamente – errati, il sistema non sarebbe in grado di rilevare l'errore, perché non ne avrebbe gli strumenti né la capacità.

Di conseguenza, anche se tutta la catena produttiva dovesse poi concludersi – anche in presenza delle summenzionate caratteristiche che solo la tecnologia *blockchain* riesce a fornire (*repetita iuvant*: la trasparenza, l'immutabilità dei dati *ex post* e la marcatura temporale) – il prodotto finale non sarebbe comunque conforme ai requisiti del disciplinare, e sarebbe dunque richiesta imprescindibilmente la consueta attività di vigilanza, onde non pregiudicare l'affidamento che il consumatore ripone in dette denominazioni; in questo senso "*spazzatura dentro – spazzatura fuori*", perché se l'*input* del sistema è errato a monte, lo sarà anche il risultato del sistema di sorveglianza a valle.

Se il sistema, quindi, dovesse poggiarsi semplicemente sulla buona fede dei produttori o dei loro ausiliari o dipendenti, potrebbero verosimilmente emergere contegni predatori a danno delle denominazioni stesse. In questi casi, infatti, sarebbe inutile sapere:

a) che il dato, una volta inserito è immutabile a posteriori;

b) che il registro è consultabile da tutti e che tutti possono verificare l'avvicendarsi delle fasi produttive;

c) che ogni singola fase è iniziata e si è conclusa a una determinata ora e in un determinato giorno,

poiché, in definitiva, il prodotto così ottenuto sarebbe comunque in aperta e conclamata violazione del proprio disciplinare. Non solo, ma si potrebbe arrivare all'assurdo di scansionare un determinato *tag*, ottenendo il relativo *nulla osta* alla commercializzazione (dato che quel prodotto avrebbe – sulla carta – rispettato tutti i requisiti del proprio disciplinare e avrebbe completato tutti gli *step* della filiera nei tempi corretti), quando magari in quella confezione è presente un prodotto che non ha minimamente a che fare non solo con la Dop o Igp di riferimento, ma anche con l'intero settore

merceologico (*e.g.* un pallone da calcio, in luogo di un cocomero o di un melone contrassegnato da un segno Dop o Igp), configurandosi peraltro, in questo caso, un'ipotesi di *aliud pro alio*. Vari *escamotages* sono stati pensati per ovviare a questo problema, anche in ottica futura di completa automazione delle filiere alimentari, ma siamo ancora, allo stato, lontani da una soluzione effettivamente praticabile in larga scala.

Vi è poi una ulteriore incognita, ancor più pragmatica rispetto alla precedente, e legata ai costi. Infatti, l'implementazione di una infrastruttura comune – costruita su *blockchain* – per tutte le indicazioni di origine avrebbe un costo molto elevato, dal momento che, per adesso, le conoscenze tecniche e informatiche di base relative a questo settore non sono da considerarsi patrimonio comune, ragion per cui i professionisti in grado di costruire piattaforme compatibili con la *blockchain* sono sparuti e hanno tariffe solitamente molto elevate.

Inoltre, utilizzare la *blockchain* "*costa*": introducendo rapidamente un aspetto "*specialistico*", senza volersi calare in gineprai tecnici, ogni transazione, per essere inviata a sistema, eseguita e notarizzata, deve essere previamente "*pagata*" dall'utente. Detto pagamento avviene mediante l'invio di una criptovaluta (solitamente, la *coin* di una certa *chain*)[1435] dal proprio *wallet* privato ad un determinato indirizzo di *wallet* di titolarità della *blockchain* stessa[1436].

Prescindendo da ulteriori nozioni tecniche, è sufficiente adesso focalizzarsi su di un assunto di base: in ogni caso in cui l'utente voglia effettuare un'operazione tramite la *blockchain*, dovrà corrispondere un determinato ammontare (*i.e.* di euro o altra valuta, previamente convertiti nella criptovaluta accettata dalla *blockchain* come pagamento). Questo ammontare, si deve premettere, varia considerevolmente in base alla *blockchain* prescelta, e alle condizioni del mercato. Vi sono, infatti, *blockchain* nelle quali le transazioni hanno avuto storicamente un costo molto elevato (si pensi a *Ethereum*) e *blockchain*, viceversa, molto economiche (Harmony, Polygon *et al.*). Inoltre, le *coin* relative a queste chain non hanno un prezzo fisso ma, in quanto scambiate su *exchange* (proprio come le azioni) hanno un prezzo volatile, anzi spesso enormemente volatile (c'è chi definisce le criptovalute lo strumento volatile per eccellenza[1437]). Ciò introduce un'ulteriore criticità, cioè l'impossibilità di prevedere, *ex ante*, il costo di ogni singola operazione,

---

[1435] All'interno di una *blockchain*, ogni transazione richiede una piccola commissione per essere processata. Questa commissione viene pagata dall'utente che invia la transazione usando la criptovaluta nativa della *blockchain* (nota come "*coin*"), come Bitcoin per la rete Bitcoin o Ether per Ethereum. Il pagamento serve a compensare i *miners* o i validatori che lavorano per convalidare e registrare le transazioni sulla *blockchain*. Questo meccanismo assicura non solo che le transazioni siano processate in modo efficiente, ma contribuisce anche a prevenire spam e abusi della rete, poiché inviare un grande numero di transazioni inutili diventerebbe economicamente sconveniente. *Cfr.*, a tal proposito, A DONMEZ – A KARAIVANOV, *Transaction fee economics in the Ethereum blockchain*, in *Wiley Online Library*, 2022.

[1436] La necessità di pagare le commissioni di transazione è una parte integrante del funzionamento delle *blockchain*. Nei sistemi basati su *Proof of Work*, come la *blockchain* di Bitcoin, le commissioni vanno ai *miners* che utilizzano la loro potenza computazionale per convalidare i blocchi di transazioni. Nei sistemi *Proof of Stake*, come quello di Ethereum, le commissioni sono distribuite ai validatori, che sono scelti in base alla quantità di criptovaluta che "*bloccano*" come garanzia (c.d. "*staking*"). Una parte delle commissioni guadagnate dai validatori viene poi redistribuita agli "*stakers*", ovvero agli utenti che hanno depositato la loro criptovaluta per supportare l'attività di validazione, come ricompensa per il loro contributo alla sicurezza e al funzionamento della rete. Questa struttura incentiva la partecipazione e la manutenzione della rete, garantendo la sua sicurezza e affidabilità.

[1437] F. WOEBBEKING, *Cryptocurrency volatility markets*, in *Digital finance*, 2021.

dal momento che questo dipende molto dal *sentiment* di mercato (e per l'imprenditore ciò costituisce *sine dubio* una difficoltà in ottica operativa e di *budgeting*)[1438].

La criticità in esame, però, può essere aggirata, dal momento che è possibile sia optare per una *blockchain permissionless* – che sia nei fatti *low-cost* – sia optare per una soluzione *permissioned*[1439]. Tuttavia, si può verosimilmente dubitare che l'utilizzo della tecnologia *blockchain* in maniera non decentralizzata, bensì privata, possa costituire una vera rivoluzione nel tracciamento delle filiere produttive. Infatti, se comunque un produttore deve rivolgersi a un intermediario – che ha lo *ius vitae ac necis* sulla *blockchain* – al fine di tracciare i propri prodotti, potrebbe benissimo utilizzare i sistemi di tracciamento già esistenti, magari che già utilizzano la crittografia[1440]. Infatti, come è stato sottolineato, la decentralizzazione è la caratteristica fondamentale della *blockchain*; se questa caratteristica manca, si può allora dubitare che la tecnologia *blockchain* sia veramente necessaria[1441].

Questo aspetto si lega a doppio filo a un'altra criticità. Si è appena accennato che, per risolvere l'*aut aut* – *i.e.* o la *blockchain* è decentralizzata oppure è meglio ricorrere a un'alternativa "*mediata*" – il produttore dovrebbe direttamente interagire con la *chain* stessa al fine di inserire i dati richiesti. Attualmente, operare direttamente su *blockchain* è un'operazione complessa, che necessita di uno studio preliminare volto a conoscere, quantomeno, i fondamenti di questa tecnologia. Anche in questo caso, in carenza di una normativa che imponga espressamente l'adozione della tecnologia *blockchain* per verificare le varie fasi della filiera, si dubita che sia possibile che i Consorzi – e, quindi, l'insieme dei produttori – decidano autonomamente di servirsi di questo innovativo sistema di "*notarizzazione*".

La *blockchain*, in fin dei conti, è una nuova tecnologia dirompente, a tratti articolata, ed è difficile ritenere che possa essere adottata, *motu proprio*, dagli imprenditori del settore primario, i quali per larga parte si sono già dimostrati restii al cambiamento e in alcuni casi addirittura contrari all'adozione dell'informatica stessa[1442]. Infatti, sempre riguardo all'adesione del settore agricolo alle nuove tecnologie, certa dottrina[1443] ha efficacemente osservato che "*le piccole aziende agricole* […] *hanno priorità più urgenti che agganciare i loro pallet di raccolta all'Internet delle cose*" [1444].

[1438] In un ambiente imprenditoriale che richiede stabilità e prevedibilità dei costi, la variabilità delle spese legate alla *blockchain* può influenzare negativamente la pianificazione e la redditività delle attività aziendali.

[1439] Infatti, mentre Bitcoin ed Ethereum sono tra le *blockchain permissionless* più celebri – entrambe caratterizzate da una struttura decentralizzata, per cui non prevedono enti centrali che gestiscono le autorizzazioni di accesso – vi sono anche molte *blockchain permissioned*, cioè delle *chain* private, in cui l'accesso è riservato solamente ad alcuni partecipanti e i processi di validazione dei blocchi sono riservati solamente a validatori selezionati. Il *discrimen* tra le due tipologie di *blockchain* consiste specificamente nel fatto che nelle *blockchain permissioned* un'autorità centrale decide quali utenti possano o meno far parte della rete, quali siano i ruoli dei partecipanti e quali siano le regole relative alla visibilità dei dati registrati (che, proprio come la *blockchain* stessa, possono essere anch'essi privati). In via di principio, dunque, una *blockchain permissioned* potrà rivelarsi molto più economica rispetto ad alcune sue controparti "*pubbliche*" – se non altro, perché la "*moneta*" con cui viene effettuato il pagamento della transazione può essere sottratta alle fluttuazioni di mercato – ma è proprio nella natura "*permissioned*" della *blockchain* che sta il nodo gordiano della questione.

[1440] *Cfr.* J. KELLY, *Blockchain Is No Silver Bullet against the Black Market*, in *Finanacial Times*, 2019, p. 9.

[1441] A.R. SORKIN, *Demystifying the Blockchain*, in *New York Times*, 2018.

[1442] M. MCKENNA, *The Fix for E. Coli Outbreaks Could Be... the Blockchain*, in *Wired*, 2018.

[1443] *Ibidem.*

[1444] K. ROSE – S. ELDRIDGE – L. CHAPIN, *The internet of things: An overview*, in *The internet society*, 2015.

Vi è di più. Sempre in carenza di un obbligo di legge *ad hoc* (magari di matrice euro-unitaria), si può anche dubitare che siano gli stessi produttori italiani, già vincolati ai numerosi e gravosi obblighi previsti dai disciplinari di produzione e sotto il persistente controllo di autorità pubbliche, a volersi ulteriormente limitare, introducendo l'obbligo della notarizzazione dei dati inerenti alla propria filiera produttiva tramite la tecnologia *blockchain* (che come già detto, peraltro, ha un costo di adozione considerevole). A tal proposito, poi, c'è anche chi ha causticamente rilevato – sulla scorta di un apposito studio sull'applicazione della tecnologia *blockchain* alla tracciabilità della carne in USA – che sia i commercianti sia i funzionari governativi hanno già negato l'esistenza di una domanda di maggiore trasparenza nel sistema[1445].

Alla luce di quanto sopra esposto, la *blockchain* – *rebus sic stantibus* – non aggiungerebbe valore nella fase di registrazione della IG nell'apposito registro UE, ma potrebbe esprimere tutte le sue potenzialità nei casi in cui si tratti di verificare la *compliance* dei produttori alle regole stabilite nei disciplinari di produzione e di individuare le pervicaci condotte decettive tenute dai terzi a danno delle Dop e Igp.

Al tempo stesso, l'uso di questa tecnologia nel settore *de quo* non può che considerarsi sperimentale, viste le difficoltà nell'utilizzo di questi strumenti e la verosimile assenza di una precisa volontà, da parte dei Consorzi, di (auto) infliggersi delle ulteriori – e costose – limitazioni.

Nondimeno, data la sempre incalzante globalizzazione, la perdurante complessità delle filiere produttive e l'interesse dei consumatori – proprio del terzo millennio – di conoscere con sempre maggiore cura le informazioni inerenti i prodotti agro-alimentari (soprattutto, la loro provenienza geografica), la *blockchain* potrà sicuramente giocare un ruolo di prima fascia e costituire un vero e proprio asso nella manica per i legislatori nazionali ed europei, grazie alle sue indiscutibili caratteristiche di inalterabilità e trasparenza nella gestione e conservazione dei dati, in attesa di una *mass adoption* di detta tecnologia, che ne favorirebbe la conoscibilità ad un pubblico più vasto, oltre alla semplificazione delle procedure di utilizzo e alla scalabilità dei sistemi, che consentirebbero così alle *chain* di operare a fronte di costi irrisori o comunque trascurabili.

[1445] F. SANDER – J. SEMEIJN – D. MAHR, *The Acceptance of Blockchain Technology in Meat Traceability and Transparency*, in *British Food Journal*, 2018.

Conclusioni

L'analisi condotta nel presente lavoro ha permesso di disegnare un quadro della complessa struttura giuridico-normativa [1446] che regola attualmente le indicazioni geografiche nel contesto agroalimentare nazionale, europeo e internazionale [1447]. Ivi, le IG emergono non solamente come strumenti di protezione delle eredità culturali [1448] e delle peculiarità territoriali, ma anche come leve strategiche per la valorizzazione economica delle produzioni [1449] e per la tutela dei consumatori [1450], rivelando la loro multifunzionalità in un mercato sempre più interconnesso e globalizzato.

L'argomento è di stretta attualità, come dimostra la moltitudine di novità legislative – proposte o già approvate – che provvedono a stringere ancora di più le maglie della tutela dei segni di qualità (non soltanto) agroalimentare.

A livello euro-unitario, è stata oggetto di commento la riforma del Reg. (UE) n. 1151/2012[1451]. Il nuovo Regolamento, invero, entrerà in vigore nei primi mesi del 2024, introducendo una congerie di novità che rafforzeranno e miglioreranno il sistema attuale, tra le quali sono degne nuovamente di menzione le nuove disposizioni relative alla tutela delle Dop e Igp come ingredienti e la protezione *ex officio* estesa anche ai nomi a dominio.

Inoltre, dato il successo riscosso dai regimi di qualità agroalimentare UE, la Commissione ha ritenuto opportuno estendere il segno "*Igp*" anche ai prodotti artigianali e industriali[1452]. È stato infatti pubblicato il 27 ottobre 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Reg. (UE) n. 2411/2023, il cui art. 40 (rubricato "*Protezione delle indicazioni geografiche*") riprende, per le IG industriali e artigianali (c.d. "*non-agri*"), le medesime tutele di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 in materia di IG agricole (divieto di condotte usurpative, imitative ed evocative di una denominazione registrata).

Degno di nota è poi, a livello italiano, il DDL sul "*Made in Italy*"[1453], approvato in seno al Consiglio dei ministri il 31 maggio 2023, alla Camera il 7 dicembre 2023 e infine, a conclusione del suo *iter*, al Senato il 20 dicembre 2023[1454]. In particolare, la legge prevede, all'art. 28, l'istituzione di un fondo per la

---

1446 Avendone debitamente introdotto i prodromi. P. BORGHI, *Qualità alimentare e controlli*, in *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, (*a cura di*) R. SAIJA – P. FABBIO, 2019, p. 84; F. ALBISINNI, *La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno XVI, n. 3, luglio-settembre 2020. ID., *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, 4° ed. 2020.

1447 N. LUCIFERO, *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

1448 V. PIERGIGLI, *Cibo e cultura: i prodotti alimentari tipici tra patrimonio culturale e industria creativa*, in *Romatrepress*, 2020; D. GERVAIS, *Traditional Knowledge: Are We Closer to the Answer(s)? The Potential Role of Geographical Indications'*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 2008.

1449 G. CAPUZZI, *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale*, in *Repository Unipr*, 2010.

1450 G. DE LUCA, *Indicazione dell'origine e alimenti provenienti dai territori occupati da Israele: la dimensione etica delle informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in *Rivista di diritto agrario*, IV, 2, 2020.

1451 M. CAPPELLINI, *Dal 2024 in vigore il nuovo testo unico Ue sui prodotti Dop e Igp*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 ottobre 2023.

1452 L. ERCOLI, *IGP per prodotti artigianali e industriali: nuovo regolamento UE 2023/2411 applicabile da dicembre 2025, in Sib.it*, 30 ottobre 2023.

1453 N. BERARDI – S. GIORDANI – G.E. PRINCIPE, *Disegno di legge sul Made in Italy: una sintesi delle misure proposte dal Governo*, in *Banca dati Sprint – Sistema proprietà intellettuale*, 2023.

1454 S. VALENTE, *Politica, il Ddl Made in Italy è legge. Dal Senato 88 sì*, in *Milano Finanza*, 20 dicembre 2023.

protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole e alimentari, e, all'art. 32, l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci apponibile, su base volontaria, dalle imprese sui beni prodotti sul territorio nazionale, oltre a introdurre (anch'esso) uno schema di protezione per le IG industriali, che dovrà essere coordinato con il recente Reg. (UE) n. 2411/2023, *cit.*

Si è altresì accennato alle trattative per nuovi accordi di libero scambio tra UE e India[1455] e tra UE e il Mercosur[1456], sottolineando le complesse sfide che emergono nel cercare di assicurare la protezione delle eccellenze agroalimentari UE in contesti internazionali, caratterizzati da sistemi giuridici e tradizioni legali assai diverse da quelle europee. In particolare, per quanto riguarda l'Accordo con il Mercosur, si è osservato che l'insediamento della nuova amministrazione argentina a fine 2023 potrebbe rallentare il processo di ratifica dell'Accordo stesso[1457], traguardo che invece l'Unione europea si era prefissata di raggiungere entro la fine del 2023[1458]. Questa contingenza riflette, se mai ce ne fosse ulteriormente bisogno, le intricate dinamiche delle relazioni internazionali nel settore *de quo* e il delicato equilibrio tra aspirazioni di cooperazione economica e la salvaguardia delle identità e delle tradizioni produttive nazionali.

Si registrano infine, a livello di giurisprudenza nazionale, europea e internazionale, nuovi casi meritevoli di attenzione[1459], a dimostrazione della sempre attuale e ingravescente scia di contegni abusivi a pregiudizio delle indicazioni geografiche.

Sulla base delle novità dell'anno 2023 e di quelli immediatamente precedenti, quindi, si ritiene che una compiuta protezione della qualità agro-alimentare non potrà mai essere raggiunta senza considerare la complessità delle norme del settore in esame, la pluralità di interessi sottesi all'approccio "*sui generis*"[1460]

1455 *Ue vuole accordo libero scambio con India solo in caso di "vero" accesso a mercato*, in *Reuters*, 20 ottobre 2023. *V.* anche G. MAZUR, *Eu-India bilateral trade and investment agreement – stumbling blocks on the way to consensus*, in *Central and Eastern European Online Library*, 2016.

1456 F. VELLI – L. PANTALEO, *The protection of GIs in EU bilateral instruments: some reflections in light of the EU-Mercosur Trade deal*, in *European Papers*, VII, n. 3, 2022, pp. 1471-1487.

1457 M. PAROLARI, *In stallo l'accordo Ue-Mercosur, in Affari Internazionali*, 7 dicembre 2023.

1458 F. LUCA, *Si chiude il vertice Ue-Celac e von der Leyen "vede" chiuso l'accordo con il Mercosur entro fine anno*, in *eunews.it*, 18 luglio 2023.

1459 Si vedano, tra i molteplici casi citati nel testo: (i) il caso "*Gran Moravia*" (Trib. Venezia del 25 maggio 2022, n. 1076), in cui il Tribunale di Venezia ha statuito che l'utilizzo della dicitura "*Grana*" all'interno della comunicazione commerciale di una società che commercializzava un formaggio dal nome "*Gran Moravia*", integrava un'evocazione della Dop "*Grana Padano*" ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012, oltre a violare, per le sue concrete modalità, gli artt. 2598 c.c. (in tema di concorrenza sleale) e 30 Cpi. *Cfr.* R. SAIJA, *La tutela delle denominazioni composte e le peculiarità in tema di evocazione. Nuovi percorsi della giurisprudenza di merito*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVII, 2, 2023; (ii) il caso "*Champanillo*" (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 settembre 2021, in causa C-783/19), ove la Corte ha esteso, in via ermeneutica, la tutela delle Dop e Igp al settore dei "*servizi*". *Cfr.*, a proposito, O. VRINS – *No champagne for "Champanillo": the protection of PDOs and PGIs against evocation for services*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2021; (iii) il recente procedimento di opposizione alla registrazione della IG "*Prosecco*" incardinato presso l'IPOS (*Intellectual Property Office of Singapore*). Nel caso in commento, la domanda di registrazione – inizialmente accolta dall'IPOS – era stata poi opposta dall'Associazione dei produttori di vino australiani, i quali commercializzavano nel mercato singaporiano vini denominati genericamente "*Prosecco*". L'opposizione, dapprima rigettata e poi confermata in appello, è stata definitivamente rigettata dalla *Court of Appeal* di Singapore, massima assise della città del Leone, confermando il riconoscimento della IG "*Prosecco*" all'interno dei confini nazionali. *V.* AA.VV., *"Prosecco" to be registered as a Geographical Indication in Singapore after first ever Court of Appeal decision on GIs*, in *twobirds.com*, 16 novembre 2023.

1460 S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, 2022.

e "*FitFir*"[1461], rispettivamente degli Stati del Vecchio e del Nuovo mondo, oltre che la natura multilivello del quadro normativo, costituito, idealmente, da tra cerchi concentrici (nazionale, euro-unitario e internazionale). Si può infatti rilevare, in questo contesto, una vera e propria *multi-level governance*[1462], ove si intrecciano problematiche verticali (con riferimento agli organi e alle istituzioni interessate) e orizzontali (differenti principi giuridici, norme e regolamenti).

In questo complesso scenario, il ruolo dell'Unione europea diventa cruciale per la salvaguardia delle tradizioni produttive in specie dei Paesi mediterranei; senza il supporto decisivo dell'UE, infatti, questi Paesi potrebbero trovarsi in una posizione estremamente vulnerabile di fronte alle grandi Potenze economiche extra-comunitarie e ai propri Ordinamenti giuridici, generalmente poco accomodanti nei confronti delle indicazioni geografiche[1463], *a fortiori* se estere. È pertanto essenziale che l'Unione europea agisca come baluardo di protezione delle IG del Vecchio Continente, consolidando l'unità e la forza di quest'ultimo nelle negoziazioni internazionali. Questa unione di intenti e azioni risulta fondamentale per mantenere una posizione di rilievo e influente nel contesto globale, dimostrando che, effettivamente, "*l'Unione fa la forza*".

È in ogni caso necessario, però, trovare un punto d'equilibrio tra la tutela delle IG e i marchi commerciali[1464], onde non pregiudicare in maniera eccessiva la sfera giuridico-patrimoniale dei titolari di privative anteriori e non compromettere i rapporti – già delicati – con i Paesi che ricomprendono le indicazioni geografiche nella più ampia categoria della *trademark law*[1465]. È naturale, infatti, che detti segni vengano a confliggere, potendo l'uno essere lo strumento per violare l'altro[1466] (ad esempio, nel caso di registrazione di un marchio che sia in conflitto con una determinata IG, oppure nei casi di "*evocazione*"[1467] di una denominazione registrata, causati – nella maggior parte dei casi – proprio da un marchio commerciale, magari "*di fatto*").

E proprio nell'alterità tra marchi e indicazioni geografiche si gioca la partita in campo internazionale, ove, soprattutto negli ultimi anni, l'Unione europea ha intensificato il ricorso agli accordi "*bilaterali*" o "*standalone*"[1468] (*i.e.*, come si è visto, tra UE e singoli Stati terzi), e non più "*plurilaterali*" (come

---

1461 D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82, n. 3, 2007.
1462 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, in *Unitn-eprints Research*, 2015
1463 D. GANGJEE, *Research handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, 2016, p. 129.
1464 G.E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, (*a cura di*) B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA 2009, p. 208.
1465 D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, *cit.*
1466 E. RAMACCIOTTI, *Marchi e indicazioni geografiche: rapporti e conflitti*, 2015.
1467 V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, in *Il Diritto dell'economia*, 2016, II, pp. 489-496.
1468 A. LUPONE, *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio alla protezione TRIPs plus*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, in B. UBERTAZZI – E. MUÑIZ ESPADA (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, 2009.

in seno alla WTO), inserendo con perseveranza previsioni *ad hoc* per la tutela delle IG, tramite il meccanismo degli allegati tecnici[1469].

Ne è risultato, evidentemente, un quadro frammentato[1470], che – come ha osservato causticamente determinata dottrina – non fa che "*aumentare le differenze*"[1471], rendendo piuttosto complicato il lavoro dell'interprete, il quale deve districarsi tra una moltitudine di norme vigenti, che spesso non collimano tra di loro, anche in contesti geografici attigui.

Ad esempio, relativamente alle relazioni con i marchi commerciali, mentre nel caso dell'accordo con la Repubblica di Singapore (c.d. EUSTA) si prevede che l'esistenza nel territorio di una parte di un marchio anteriore che confligge con una IG non precluda totalmente la registrazione della successiva indicazione, per prodotti simili, a meno che, per la reputazione o la notorietà del marchio, la IG possa indurre in errore il consumatore circa la vera identità del prodotto (art. 10.21, par. 4)[1472], nell'accordo con la Korea del Sud invece, proprio in virtù della mancata previsione di un diritto di opposizione, il titolare di un marchio anteriore notorio dovrà in ogni caso accettare la coesistenza con una futura IG[1473]. Ancora diverso poi è il Reg. (UE) n. 1753/2019[1474], relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, il cui art. 6, par. 2, lett. c) reca come motivo di opposizione alla registrazione di una IG nel registro internazionale (ancorché da presentarsi nel ristretto e tassativo termine di quattro mesi dalla pubblicazione della domanda, previsto dal par. 1 dello stesso articolo) il fatto che "*la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente a livello dell'Unione, regionale o nazionale*", senza quindi nessun riferimento alla notorietà, quanto, semmai, all'estensione geografica.

Altre differenze (di cui si è fornita traccia meramente esemplificativa) attengono ai periodi transitori concessi ai produttori per dismettere l'utilizzo indebito delle indicazioni protette (i quali possono divergere addirittura anche all'interno dello stesso accordo, come avviene nel caso dell'FTA UE-Mercosur per l'IG "*Prosecco*", la quale potrà continuare a essere utilizzata per un massimo di 5 anni dalla firma dell'accordo in Argentina e Paraguay, mentre per ulteriori 10 anni in Brasile)[1475], oppure al numero di IG tutelate nei vari accordi (*e.g.* n. 60 nell'Accordo con la Korea del Sud, n. 78 nell'Accordo con il

---

1469 F. VELLI – L. PANTALEO, *The protection og GIs in EU bilateral instruments: some reflections in light of the EU-Mercosur Trade deal*, in *European Papers*, VII, n. 3, 2022, pp. 1471-1487.
1470 M. ALABRESE, *La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, pp. 374-377.
1471 B. O'CONNOR, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the Eu*, in *Rivista di diritto alimentare*, II, 2015, p. 62.
1472 D. ELMS, *Understanding the EU–Singapore Free Trade Agreement*, in AA.VV., *Australia, the European Union and the New Trade Agenda*, in *ANU Press*, 2017, p. 49.
1473 I. TRAPÈ, *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019.
1474 N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche, in Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 4, 2022.
1475 R. BLASETTI – J.I. CORREA, *Intellectual Property in the EU–MERCOSUR FTA: A Brief Review of the Negotiating Outcomes of a Long-Awaited Agreement*, in *South Centre Research Paper*, 2021.

Giappone, n. 83 nell'accordo con Singapore e n. 143 nell'Accordo con il Canada, *etc.*, con notevoli disparità di trattamento all'interno del medesimo Stato estero per i produttori europei)[1476], nonché, ancora, alla possibilità, in un secondo momento rispetto alla stipula degli accordi, di aggiungere nuove denominazioni agli allegati tecnici (prevista nell'FTA con il Mercosur; prevista e già azionata, ben tre volte, nell'Accordo con il Giappone[1477]; prevista – ma limitata alle nuove IG che dovessero essere registrate in UE in data posteriore a quella della stipula dell'Accordo – nell'FTA con il Canada, *et al.*)[1478].

Si ritiene dunque, alla luce dell'esposizione resa, che solamente lo "*sganciamento*"[1479] delle IG dalla figura del marchio commerciale – e la contestuale adozione di una tutela *sui generis* a livello globale – possa finalmente permettere, anche nei paesi extra-europei, una tutela omogenea e quantomeno equiparabile a quella euro-unitaria; ma per questa equiparazione vi è ancora tanta strada da percorrere, essendo i paesi del nuovo mondo pervicacemente ancorati sulle proprie posizioni, anche in ottica di continuità dell'Ordinamento giuridico e di protezionismo concorrenziale: un divieto dell'uso dei nomi tipici, infatti, agevolerebbe le imprese straniere – in specie, europee – a discapito di quelle nazionali, con buona pace per ogni possibile rischio di inganno al consumatore[1480].

Cosicché, dato il fallimento delle negoziazioni tese ad adottare un registro internazionale multilaterale per le indicazioni geografiche in seno alla WTO, e in assenza di accordi "*standalone*" con un determinato paese estero oppure di nuovi accordi plurilaterali in materia di IG o di proprietà intellettuale, oggigiorno i produttori europei dovranno risolversi nel tentare la – tortuosa – strada della registrazione delle proprie denominazioni come marchi (individuali, collettivi o di certificazione a seconda della normativa nazionale in rilievo) presso i relativi Uffici esteri, ammesso e non concesso che ciò sia consentito dalla normativa municipale interessata[1481], e nella speranza – soventemente vana – di non incorrere in contestazioni in virtù della sussistenza di anteriorità rilevanti [1482] o dell'avvenuta volgarizzazione del segno di interesse[1483].

1476 Si va da un minimo di n. 34 IG protette nell'FTA UE/Comunità Andina, a n. 852 nell'FTA UE/Moldavia. M. HUYSMANS, *Exporting protection: EU trade agreements, geographical indications, and gastronationalism*, in *Review of International Political Economy*, 2022.
1477 Articolo "*Accordo economico tra UE e Giappone, aggiunte nuove Indicazioni Geografiche*", in *Mangimi e alimenti*, 19 novembre 2023.
1478 G. MIRIBUNG, *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2019, II, pp. 23-38.
1479 M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato,* in *unitn.it*, III, 2015.
1480 D. GANGJEE, *Relocating the law of Geographical indications*, *cit.*
1481 Come si è visto, infatti, nell'ambito del Mercosur la Risoluzione n. 8/95 aveva l'obiettivo di stabilire le regole del cosiddetto "*Protocollo di Armonizzazione sul Diritto di Proprietà Intellettuale*", che però non è mai entrato in vigore. Detto Protocollo, che individuava per i Paesi Sudamericani una tutela delle indicazioni geografiche bipartita in Do e Ig, proibiva, all'art. 20, di registrare queste indicazioni come marchi commerciali. F. VELLI – L. PANTALEO, *The protection og GIs in EU bilateral instruments: some reflections in light of the EU-Mercosur Trade deal*, *cit.*
1482 *V.*, ad esempio, il già citato marchio denominativo canadese no. 0281563, "*Parma*", registrato in data 26 novembre 1971 per la classe della Classificazione internazionale di Nizza n. 29, in particolare "*Meats namely salami, capicollo, pepperoni, mortatella, ham*". G. MIRIBUNG, *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2019, II, pp. 23-38.
1483 A. CONTINI, *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Repository Unipr*, 2012.

Solo così potrà ottenersi una tutela di più ampio respiro, ancorché legata a schemi privatistici (*i.e.* non è comunemente rilevabile la tutela *ex officio* per il marchio collettivo o di certificazione[1484], essendo questi ultimi dei segni "*privati*" – di proprietà del titolare – al quale spetta eventualmente fornire loro tutela), dal momento che, alla luce di quanto esposto in narrativa, la protezione "*minima*" apprestata dal TRIPs non può ritenersi sufficiente a estirpare la massa informe di contegni decettivi e predatori a danno delle IG[1485].

Infatti, data la tensione tra opposte filosofie di pensiero a livello internazionale, non stupisce che l'Accordo TRIPs, il quale avrebbe dovuto regolare in maniera lapidaria, almeno nelle intenzioni dei negoziatori, la questione dei contrasti tra marchi e IG, sia in realtà il chiaro frutto di un compromesso politico[1486] e – in quanto tale – per nulla risolutivo. Ciò si percepisce con tutta evidenza semplicemente consultando il noto art. 24 TRIPs[1487], il cui par. 4 permette a un produttore nazionale di utilizzare, per vini o alcolici, le indicazioni geografiche di altri Stati Membri a patto che ne abbia fatto un uso continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi a essi affini nel territorio di detto Membro per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o in buona fede prima di tale data; anche il par. 6 del medesimo articolo presenta, come già accennato, una lampante natura compromissoria, dal momento che prevede che uno Stato firmatario possa scegliere di non applicare le disposizioni dell'Accordo se un'indicazione geografica di un altro Stato Membro sia divenuta una "*denominazione comune*" per certi prodotti o servizi nel suo territorio (aprendo la strada, di conseguenza, a inevitabili utilizzi strumentali dell'istituto della volgarizzazione).

Anche se alcuni FTAs replicano le anzidette eccezioni, spostando a volte addirittura in avanti i termini fissati nella c.d. "*grandfathering clause*" (*e.g.* l'Accordo con il Vietnam, per alcuni prodotti, reca la data del 1° gennaio 2017), si ribadisce comunque la somma utilità di tali strumenti negoziali, dal momento che, loro tramite, si è riusciti in molteplici occasioni a (i) estendere la protezione "*TRIPs+*" a tutti i prodotti agricoli e alimentari (ivi inclusi i contegni di "*parassitismo non confusorio*"[1488] tramite l'uso di

---

1484 Come è invece prevista per le Dop e le Igp dall'art. 13 par. 3 del Reg. (UE) n. 1151/2012. V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, IV, p. 4; F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ – V. RUBINO (*a cura di*), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Atti del convegno Alessandria, 21-22 maggio 2015, p. 210.

1485 Motivo per cui la protezione degli accordi di Nuova generazione è del tipo "*Trips+*". I. CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPs:"old" debate or "new" opportunity?*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 10:2, 2006, pp. 181-203.

1486 S. 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*, 2002; G. MORGESE, *L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, 2009.

1487 P.J. HEALD, *Trademarks and geographical indications: exploring the contours of the TRIPS Agreement*, in *vanderbilt.edu*, 1996; I. CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPS: old debate or new opportunity*, 2006; A.F. RIBEIRO DE ALMEIDA, *The TRIPs agreement, the bilateral agreement concerning geographical indications and the philosophy of the WTO*, in *European Intellectual Property Review*, 2005; A. CONRAD, *The protection of geographical indications in the TRIPS Agreement*, 1996.

1488 D. ARCIDIACONO, *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*, in *Università di Catania – Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, I, 2017.

disclaimers)[1489], (ii) introdurre una protezione *ex officio* delle denominazioni registrate presso gli Uffici esteri della proprietà industriale[1490], e (iii) elidere ogni riferimento alla necessaria prova dell'inganno al pubblico[1491], criterio assai limitante in quanto impone una *probatio* che, ancorché non diabolica, è comunque assai difficile da ottenere, essendo l'inganno, d'altronde, un requisito sociologico che ontologicamente rifugge ogni aprioristica pretesa di oggettività[1492]. Gli FTAs, dunque, per le ragioni sopraesposte, anche se recano una disciplina di tutela comunemente deteriore – e, in quanto tale, non equiparabile – rispetto a quella UE, sono da considerarsi comunque uno strumento indispensabile per l'Unione europea nel quadro attuale della tutela internazionale delle indicazioni geografiche[1493].

Avendo pertanto appurato la complessità del mercato transfrontaliero – che obbliga necessariamente l'interprete ad adottare un approccio casistico – e le sfide che attendono l'UE in detto ambito, e dopo aver segnalato gli strumenti giuridici e normativi che l'Unione e i produttori possono impiegare per tentare di tutelare le proprie denominazioni di qualità, si è infine proiettato lo sguardo al futuro, esplorando le innovative opportunità offerte dall'avanzamento tecnologico a tutela delle indicazioni geografiche, con particolare *focus* sulla tecnologia *blockchain*[1494]. Questo strumento, invero, potrebbe rivoluzionare il sistema di tracciabilità e autenticazione dei prodotti di qualità, offrendo nuove soluzioni per la protezione e l'*enforcement* dei diritti sulle IG anche all'estero, potendo tornare estremamente utile sotto il profilo probatorio. Sebbene le potenzialità della *blockchain* siano significative, permane comunque la necessità di un dibattito approfondito sulle implicazioni pratiche e normative[1495], soprattutto per quanto riguarda le criticità legate alla *mass adoption* di tale tecnologia nel settore agroalimentare.

In conclusione, dato dunque il citato quadro fattuale e normativo corrente (nelle sue tre dimensioni: nazionale, europea e internazionale), in via prospettica si auspica che una nuova sensibilità spinga i Legislatori dei Paesi del Nuovo Mondo a concordare con l'Unione europea nuove soluzioni al fine di incrementare la tutela dei segni di qualità agroalimentare[1496], naturalmente principiando dalla stipula

---

1489 Come "*genere*", "*tipo*", "*stile*", "*imitazione*" o simili. G. DRAGOTTI, *Articoli 15-24 TRIPs*, in L.C. UBERTAZZI (*a cura di*), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, 2007.

1490 Come, ad esempio, previsto nell'accordo tra Unione europea e Giappone: "*Ogni Parte autorizzerà le proprie autorità competenti a prendere misure appropriate ex officio o su richiesta di una parte interessata in conformità con le proprie leggi e regolamenti per proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'Allegato 14-B*" (Art. 14.28). G. TORRE, *L'accordo di partenariato Ue-Giappone: l'impatto sull'agricoltura e sulla filiera alimentare*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

1491 Come, ad esempio, previsto nell'EUSTA ("*EU-Singapore Trade Agreement*"), il cui art. 10.19 ("*Scope of Protection of Geographical Indications*") non contiene nessun riferimento all'inganno al pubblico per applicare la tutela offerta alle indicazioni geografiche. D. CURZI – M. HUYSMANS, *The Impact of Protecting EU Geographical Indications in Trade Agreements*, in *Wiley online library*, vol. 104, I, 2021, pp. 364-384.

1492 M. RIVA, *L'inganno del pubblico nella disciplina dei marchi e nella comunicazione di impresa*, in *Repository Unipr*, 2009.

1493 P. ROFFE, *Intellectual Property Chapter in Free Trade Agreements: Their Significance and Systemic Implication*, in J. DREXL – H. GROSSE RUSE-KHAN – S. NADDE-PHILIX (*a cura di*), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2014, pp. 24-28.

1494 S. ARONZON, *Blockchain and geographical indications: a natural fit?*, *in Journal of Intellectual Property Law & Practice*, XV, 2020.

1495 G. NAVA, *I non-fungible token*, in *Diritto del risparmio*, 2022.

1496 B. GOEBEL, *Geographical indications and trademarks – the road from Doha*, 2003, p. 970.

di nuovi accordi[1497] che offrano maggiori guarentigie ai segni in commento, oltre a riprendere le negoziazioni per istituire un registro internazionale plurilaterale delle indicazioni geografiche in sede WTO, adeguando di conseguenza le proprie architetture normative interne in modo da fornire protezione ai segni di qualità anche esteri, in ottica, altresì, di tutela del patrimonio culturale immateriale[1498], il quale appartiene indistintamente a tutta l'umanità, senza confini.

[1497] E.C. CREDITT, *Terroir vs. Trademarks: The Debate over Geographical Indications and Expansions of the TRIPS Agreement*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, II, 2, 2009.

[1498] C. GRASSENI, *Slow Food, Fast Genes: Timescapes of Authenticity and Innovation in the Anthropology of Food*, in *Cambridge Anthropology*, 25(2), 2005, pp. 79-94; D. VITROLLES, *When Geographical Indication Conflicts with Food Heritage Protection: The Case of Serrano Cheese. from Rio Grande do Sul, Brazil*, in *Anthropology of Food*, 2011; G. CECCARELLI – A. GRANDI – S. MAGAGNOLI, *Typicality in history: tradition, innovation and terroir*, in *La typicité dans l'histoire: tradition, innovation et terroir*, 2013.

Bibliografia di riferimento

AA.VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, 2004.

AA.VV., *Sustainability and quality certification schemes for agrifood products: a comparative analysis*, in *Sustainability*, 2015.

AA.VV., *On the security and performance of Proof of Work blockchains*, in *Acm Digital Library*, 2016.

AA.VV., *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, vol. I, tomo I, 2016.

AA.VV., *Australia, the European Union and the New Trade Agenda*, in *ANU Press*, 2017, p. 49.

AA.VV., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., 2020.

AA.VV., *Pac post 2020, Piani strategici: le scelte degli Stati membri*, in *Pianeta PSP*, n. 111, 2022.

AA.VV., *Reati agroalimentari: che fine ha fatto la riforma*?, in *foodandtec.com*, 2022.

AA.VV., *L'indicazione dell'origine o della provenienza delle carni - il Regolamento UE 1337/2013*, in *Agrilegal*, 2023.

AA.VV., *"Prosecco" to be registered as a Geographical Indication in Singapore after first ever Court of Appeal decision on GIs*, in *twobirds.com*, 16 novembre 2023.

ACKRILL R., *The Common Agricultural Policy*, *in perlego.com,* 2000.

ADAMS A., HICKEY J.B., TRITTON G., *Merchandising intellectual property,* in *Bloomsbury Professional*, 2007.

ADDOR F., GRAZIOLI A., *Geographical indications beyond wines and spirits*, in *The Journal of World Intellectual Property*, V, 6, 2005, pp. 865–897.

ADORNATO F., *Le opzioni nazionali della riforma della PAC*, in *Il nuovo diritto agrario comunitario*. Riforma della politica agricola comune. Allargamento dell'Unione e Costituzione europea. Diritto alimentare e vincoli internazionali, a cura di CASADEI E., SGARBANTI G., Atti del Convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato, Ferrara e Rovigo, 19 e 20 novembre 2004, 2005.

ADORNATO F., *Le "declinazioni della qualità": una nota introduttiva*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, n. 3, 2009.

ADORNATO F.*, Agricoltura, Politiche agricole e Istituzioni comunitarie nel trattato di Lisbona: un equilibrio mobile,* Relazione svolta nell'ambito della Giornata di Studio dal titolo *Il Trattato di Lisbona: quali novità per la regolamentazione dell'agricoltura e dell'alimentazione* tenutosi a Pisa il 23 giugno 2010.

ADORNATO F., *Contratti e mercati di prossimità e di territorio dei prodotti agroalimentari*, VII, 1, 2013, pp. 15-24.

ADORNATO F., *Lo sviluppo rurale paradigma dell'Europa comunitaria*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare*, *Liber Amicorum Alberto Germanò*, tomo II, I diritti del mercato agroalimentare, 2016.

AIKAWA N., *An Historical Overview of the Preparation of the Unesco International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, in *Taylor & Francis Online*, 2004, vol. 56 (I-II), pp. 137 e *ss*.

ALABRESE M., *"Toscana" batte "Toscoro": un nuovo "match" nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto agrario*, 2014, II, 2, pp. 194-202.

ALABRESE M., *TTIP e agroalimentare. Prime riflessioni a margine delle proposte dell'Unione Europea nella negoziazione della "Trans-Atlantic trade and investment partnership"*, in *Rivista di diritto agrario*, II, 2016, pp. 210-242.

ALABRESE M., *La prospettiva internazionale della tutela dei vini di qualità*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, pp. 374-377.

ALBANESE A., *Il sistema di tutela della qualità agroalimentare in Europa*, in *Quaderni di diritto agrario*, n. 33/2018, p. 110.

ALBISINNI F., *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein*, in *Rivista di diritto agrario,* II, 2, 2001, pp. 101-150.

ALBISINNI F., *L'origine dei prodotti alimentari*, in COSTATO L., GERMANÒ A., JANNARELLI A., ROOK BASILE E. (*a cura di*), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti, il diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura*, 2005.

ALBISINNI F., *Le proposte per la riforma della PAC verso il 2020: profili di innovazione istituzionale e di contenuti*, in *Rivista di dirittto agrario*, 2011, I, pp. 605 e *ss.*

ALBISINNI F., *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in GERMANÒ A., RUBINO V. (*a cura di*), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Atti del convegno Alessandria, 21-22 maggio 2015, p. 210.

ALBISINNI F.*, Il cantiere agricolo*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare*, *Liber Amicorum Alberto Germanò*, tomo II, 2016.

ALBISINNI F., *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2018, I, pp. 16-44.

ALBISINNI F., *Le declinazioni della qualità agroalimentare – regole e prospettive*, in *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, (*a cura di*) SAIJA R., FABBIO P., 2019, pp. 207 e *ss.*

ALBISINNI F., *La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, in *Rivista di diritto alimentare,* XVI, n. 3, luglio-settembre 2020, p. 68.

ALBISINNI F., *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, 4° ed., 2020, p. 310.

ALBISINNI F., GERMANÒ A. (*a cura di*), *Agricoltura e alimentazione. Principi generali e regole della qualit*à, 2010.

ALGOSTINO A., *"Transatlantic Trade and Investment Partnership": quando l'impero colpisce ancora?, in Costituzionalismo.it,* I, 2014.

ALÙ A., *I modelli di regolamentazione della blockchain con riferimento alle principali iniziative esistenti nel panorama globale, dagli Emirati Arabi all'Italia passando per Cina e Usa,* in *Agenda digitale, lo stato dell'arte*, 2019.

AMMANNATI L., *Information in agri-food market: the role of digital technologies*, in *Rivista di diritto alimentare,* XIV, 1, 2020.

AMMENDOLA M., *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2004.

ANANIA G., *Valorizzazione della qualità e dell'origine dei prodotti in un quadro di globalizzazione*, in DE FILIPPIS F. (*a cura di*), *L'agricoltura nel tempo della globalizzazione*, 2006, p. 185.

ANNONI A., *C'è un giudice per il Sahara occidentale?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2016, III, pp. 866-875.

ANTONOPOULOS A., *Bitcoin security model: trust by computation*, in *O'Reilly Radar*, 2014.

ARABIA A.G., *Tipicità agroalimentari e patrimonio culturale: il caso della dieta mediterranea*, Relazione al convegno "*Food Diversity between Rights, Duties and Autonomies*, Lecce, 6-7 maggio 2015, in *Agricoltura, Istituzioni Mercati*, III, 2014, pp. 46-61.

ARCIDIACONO D. *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*, in *Università di Catania – Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza*, I, 2017.

ARIZPE L., *Intangible Cultural Heritage, Diversity and Coherence*, in *Unesco Digital Library*, 2004, vol. 56 (I-II), pp. 130 e *ss.*

ARONZON S., *Blockchain and geographical indications: a natural fit?*, *in Journal of Intellectual Property Law & Practice*, XV, 2020, pp. 913-925.

ARTINI F., *Segni di qualità dei prodotti agro-alimentari come motore per lo sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropa*, 2005.

ARTINI F., MANCINI M.C., VENEZIANI M., DONATI M., *Intellectual Property Rights of Geographical Indications,* in *Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing*, 2016

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 1960.

AUTERI P. *et al.*, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza,* 2012, p. 157.

AUTERI P., *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale,* in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, 2010.

BALDIN S., *I beni culturali immateriali e la partecipazione della società nella loro salvaguardia: dalle convenzioni internazionali alla normativa in Italia e Spagna*, in *DPCEOnline*, III, 2018.

BALDINI M.C., *La tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine,* in BOTTERO N. (*a cura di*), *La riforma del codice della proprietà industriale*, 2011.

BALDWIN R.E., *The Benefits of Globalization and Free Trade for Developing Countries*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 30, I, 2006, pp. 95-116.

BANCADORO G.L., *La prima Direttiva comunitaria in materia di marchi d'impresa*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1989, VII-VIII, 1, pp. 497-501.

BARBERO D., *Sistemi del diritto privato italiano*, 1962.

BARIOLLE D., SYLVANDER B., *Protected Designations of Origin and Protected Geographical Indications in Europe: Regulation or Policy*?, 2000, Final Report of FAIR 1-CT 95-0306, 2000, 32.

BARRETT M., *Reconciling fair use and trademark use*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, I, 2010.

BATTAGLINI R., GIORDANO M.T., *Blockchain e smart contract*, in *Tech e-Law*, 2019.

BEEBE B. *et al.*, *Trademarks, unfair competition, and business torts*, 2011, pp. 133 e *ss.*

BEIER F.K., *La nécessité de protéger les indications de provenance et les appellations d'origine dans le marché commun - En marge de l'arrêt «Sekt/Weinbrand» de la Cour de justice d du 20 février 1975*, in *La propriété industrielle*, 1977, pp. 160 e *ss.*

BEIER F.K., *The Contribution of AIPPI to the Development of International Protection against Unfair Competition*, 1997, pp. 299-309.

BELLETTI G., MARESCOTTI A., *Costi e benefici delle denominazioni geografiche (DOP e IGP)*, in *Agriregionieuropa*, anno III, n. 8, 2007.

BELLO A.A., *Qualità o quantità? Una sfida per la nostra epoca*, in *AFSU*, vol. 1, 2018, pp. 131 e *ss.*

BENATTI C., *Il revirement della Corte di Giustizia sul caso "Feta"*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006, II, pt. 2, pp. 110-129.

BERARDI N., GIORDANI S., PRINCIPE G.E., *Disegno di legge sul Made in Italy: una sintesi delle misure proposte dal Governo*, in *Banca dati Sprint – Sistema proprietà intellettuale*, 26 settembre 2023.

BERESFORD L., *Geographical Indications: The Current Landscape*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2007, 17, pp. 979, 986–987.

BERLINGÒ V., *Della c.d. "patrimonializzazione" del food. Spunti ricostruttivi per un inquadramento giuridico del cibo come bene culturale*, in *Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale*, 2019.

BHAGWATI J., *U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Agreements*, in BHAGWATI J. – KRUEGER A.O., *The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements*, in *AEI Press*, 1995.

BIANCHI D., *I principi della politica agricola comune: dei principi in via di estinzione*?, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare Liber Amicorum Alberto Germanò*, 2016.

BIENASSIS L., *Quelle carte pour quel territoire? Op. Impossibles et nécessaires: les inventaires du patrimoine alimentaire*, in *Food & History*, IX(2), 2011.

BIVONA G., *Il rapporto fra agricoltura ed ambiente nelle politiche dell'Unione europea*, in *Diritto e giurisprudenza agraria Alimentare e dell'ambiente,* 2006, pp. 417 e *ss.*

BLAKE J., *Commentary on the 2003 UNESCO Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, in *Leicester: Institute of Art and Law*, 2005.

BLAKENEY M., *Geographical Indications and TRIPs*, in *University of Western Australia-Faculty of Law Research Paper*, IX, 2012, p. 7.

BLAKENEY M., *The protection of geographical indications*, in *Elgar intellectual property law and practice*, 2014, p. 350.

BLASETTI R., CORREA J.I., *Intellectual Property in the EU–MERCOSUR FTA: A Brief Review of the Negotiating Outcomes of a Long-Awaited Agreement*, in *South Centre Research Paper*, 2021.

BODENHAUSEN G.H.C., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1968, p. 15.

BOIK A., CORTS K.S., *The effects of platform most-favored-nation clauses on competition and entry*, in *The Journal of Law and Economics*, 2016.

BOLOGNA S., *The trans-Atlantic trade and investment partnership and social rights: what kind of harmonisation?*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, II, 2017, pp. 311-326.

BOLOGNINI S., *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, vol. 2, II, 2014, p. 23.

BOLOGNINI S., *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore di alimenti*, 2018.

BOLOGNINI S., *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, IV, pt. 1, pp. 615-644.

BOLOGNINI S., *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, IV, 2022, pp. 6 e *ss*.

BOLOGNINI S., *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

BONANNO A., SEKINE K., FEUEUR H.N., *Geographical indication and global agri-food Development and Democratization,* in *Earthscan FOOD and Agriculture,* 2020.

BONANNO A., CONSTANCE D.H., *Stories of Globalization*, in *Pennsylvania State University Press*, 2008.

BORGHI P., *Accordo agricolo, regime del sostegno e sicurezza degli alimenti: la nuova PAC nel quadro giuridico internazionale esistente,* in *Il nuovo diritto agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune, allargamento dell'Unione e costituzione europea, diritto alimentare e vincoli internazionali*, (*a cura di*) CASADEI E., SGARBANTI G., Atti del Convegno (Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004), 2005, 2, pp. 55 e *ss*.

BORGHI P., *I requisiti della tutela*, in UBERTAZZI B., MUÑIZ ESPADA E., (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009, p. 181.

BORGHI P., *Sovrapposizione fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Rivista di diritto alimentare*, IX, n. 4, ottobre-dicembre 2015, p. 4.

BORGHI P., *Gli sviluppi dell'agricoltura italiana nel contesto europeo e mondiale*, in *I diritti della Terra e del mercato agroalimentare Liber Amicorum Alberto Germanò*, tomo II, 2016.

BORGHI P., *Qualità alimentare e controlli*, in SAIJA R., FABBIO P. (*a cura di*), *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, 2019, p. 84.

BORRONI A., *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, 2012, pp. 399-400.

BRANDUINI P., *Geografia e cibo: ricerche, riflessioni e discipline a confronto*, in *Memorie geografiche*, n. 20, 2022.

BRANLARD J.P., *La reconnaisance et la protection par le Droit des mentions d'origine gèographique comme èlèment de qualità des produits alimentarires*, in *Revue de droit rural*, 1995, p. 409.

BRUNO F., *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, 2017.

BUCCIROSSI P. *et alii, Competition Policy and the Agribusiness Sector in the European Union,* in *European Review of Agricultural Economics* 29, 2002, pp. 373-374.

BUCKWELL A., DAVIDOVA S., *The Political Economy of the Common Agricultural Policy: An Agenda for Research*, in *Journal of Agricultural Economics*, 1999.

BUFFA F., *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2010.

BURCH D., LAWERENCE G., *Supermarkets and Agri-Food Supply Chains: Transformations in the Production and Consumption of Food*, in *Edward Elgar Publishing,* 2007.

CALABRESE B., *Riflessioni problematiche sul principio di esaurimento per le indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto industriale*, 2018.

CALABRESE B., *Marchio di certificazione e tutela merceologica tra servizio e prodotto*, Nota a sent. CGUE sez. V 11 aprile 2019 (causa C-690/17), in *Rivista di diritto industriale*, 2019, IV-V, 2, pp. 401-422.

CALBOLI I., *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPS: old debate or new opportunity*, in *Marquette intellectual property law review*, 2006.

CALBOLI I., WEE LOON N.L., *From Chianti to Kimchi: Geographical Indications, Intangible Cultural Heritage, and Their Unsettled Relationship with Cultural Diversity*, in *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture: Perspectives from Asia Pacific*, 2016.

CALBOLI I., WEE LOON N.L., *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*: *Focus on Asia-Pacific*, in *Cambridge University Press,* 2017.

CALIGIURI A., *La situazione del Sahara occidentale e la sua incidenza sull'applicazione degli accordi internazionali conclusi dall'UE con il Marocco*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, II, pp. 490-498.

CANFORA I., *La tutela delle indicazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette*, in G. RESTA (*a cura di*), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, 2011, pp. 361-366.

CANFORA I., *Le specialità tradizionali garantite*, in *Trattato di diritto agrario*, (*diretto da*) L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, III, *Il diritto agroalimentare*, 2011.

CANFORA I., *Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile*, in *Rivista di diritto alimentare*, IX, n. 2, 2015.

CANFORA I., *La responsabilità delle imprese nella filiera biologica*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 3, 2017, p. 5.

CANFORA I., *Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo e internazionale*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

CAPELLI F., *Variazioni in tema di applicazione dell'art. 30 del Trattato CEE*, in *Il Foro Padano*, IV, 1981, pp. 57 e *ss.*

CAPELLI F., *La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata*, *Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05)*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, II, pp. 329-333.

CAPELLI F., *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre,* in *Rivista di diritto alimentare*, VIII, 1, gennaio-marzo 2014.

CAPELLI F., *Il Regolamento (Ue) n. 1169/2011 e le sue guide spirituali*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, II-III, 2014, pp. 225-252.

CAPPELLINI M., *Dop economy a quota 20 miliardi: il made in Italy di qualità è sempre più forte*, in *Il Sole 24 Ore*, 2023.

CAPPELLINI M., *Dal 2024 in vigore il nuovo testo unico Ue sui prodotti Dop e Igp*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 ottobre 2023.

CAPPELLINI M., *Il Prosecco vince in Cina contro l'Australia: il marchio può essere solo made in Italy*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 dicembre 2023.

CAPUZZI G., *La tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale. Proprietà intellettuale e profili di rilievo concorrenziale,* in *Repository Unipr*, 2010, p. 17.

CARBONE A., *La valorizzazione della qualità agroalimentare: diverse strategie a confronto*, in *Agriregionieuropa*, II, 5, 2006.

CARMIGNANI S., *La qualificazione giuridica delle associazioni di produttori agricoli*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2000, pp. 82-94.

CARMIGNANI S., *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2002, II, pt. 1, pp. 84-92.

CARMIGNANI S. (Contributo in volume), *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in GERMANÒ A., ROOK BASILE E. (*a cura di*), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, 2005, pp. 135-158.

CARMIGNANI S.*, La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, pp. 290-302.

CARMIGNANI S. (Contributo in Atti di convegno), *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs. Localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Firenze, 9-10 novembre 2011, vol. 40, pp. 149-177.

CARMIGNANI S., *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, 2012.

CARMIGNANI S., *Consumer Protection*, in COSTATO L. (*a cura di*), *European and Global Food Law*, 2016.

CARMIGNANI S., *La Convenzione di AArhus e l'informazione ambientale*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare*, 2016.

CARRETTA E., *Le regole europee sull'origine dell'olio di oliva: designazione nazionale e marchi nel Regolamento CE 1019/2002*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2003, IX, I, pp. 478-481.

CASABURI G., *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Il Diritto industriale*, V, 2012, pp. 397-412.

CASADO GARCÍA M.A., *La marca "Queso Manchego" tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de enero de 2019*, in *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n. 42, 2019.

CASERTA M., *La normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare: dalla crisi della mucca pazza al "pacchetto igiene"*, in *Rivista di diritto agrario*, III, pp. 501-517.

CASSESE S., *Diritto dell'agricoltura*, 2017, pp. 184-190.

CASTRO E.M. –RUIZ DE ELVIRA A., *The role of ethical standards in the competitiveness of the agri-food sector*, in *Food Policy*, 2012.

CAVANI A., *Proprietà Intellettuale e Accordo TRIPS: aspetti sistemici, settoriali e comparati*, 2010.

CAVICCHI A., *Qualità alimentare e percezione del consumatore*, in *Agriregionieuropa*, 2008, n. 15.

CAZZINI F., *Corte di giustizia e denominazioni composte: il caso "Aceto Balsamico di Modena (IGP*), in *Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, III, 2020.

CECCARELLI G., GRANDI A., MAGAGNOLI S., *Typicality in history: tradition, innovation and terroir*, in *La typicité dans l'histoire: tradition, innovation et terroir*, 2013.

CHEN J., *A Sober Second Look at Appellations of Origin: How the United States Will Crash France's Wine and Cheese Party*, in *Global Trade*, 1996, pp. 29-38.

CHIARELLO L., *La Dop per artigiani e industria*, in *Italia Oggi*, n. 89, 2022, p. 30.

CICERCHIA A., *Cultura, cibo e paesaggio: lo sguardo economico*, in *Economia della cultura*, I, marzo 2010.

COLLOCA C., *La polisemia del concetto di crisi: società, culture, scenari urbani*, in *Società Mutamento Politica*, I, 2, Firenze, 2010, p. 19.

CONRAD A., *The protection of geographical indications in the TRIPS Agreement*, 1996.

CONTALDI G., *Il conflitto tra Stati uniti e Unione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche*, in UBERTAZZI B., MUÑIZ ESPADA E. (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009, p. 27.

CONTINI A., *La tutela delle denominazioni d'origine*, in GALLI C. (*a cura di*), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010,* 2010, p. 42.

CONTINI A., *Tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Repository Unipr*, 2012.

COOUTER V., D'ATH F., *Protecting the origin of foodstuffs in the European Union*, in *Rivista di diritto alimentare,* 2016, II, pp. 47-67.

COPPOLA A., *La tutela della qualità dei prodotti agricoli nella disciplina comunitaria: il Libro Verde della Commissione europea*, in *Diritto del commercio internazionale*, vol. 16, I, 2002, pp. 173-188.

CORAZZINI C.A.M., *La giurisprudenza italiana sulla rilevanza e sui limiti del nome a dominio quale segno distintivo*, in *Cyberlaws*, 2019.

CORREA C.M., *Intellectual Property Rights, the WTO, and Developing Countries: The TRIPS Agreement and Policy Options*", in *Zed Books*, 2000.

CORTÈS MARTIN J.M., *A Critical Appraisal of WTO Negotiations to Establish a Multilateral Register for Geographical Indications*, in *Revista de Estudios Regionales*, 2011.

COSCIA G., *I rapporti fra i sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità,* in UBERTAZZI B., MUÑIZ ESPADA E., *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, in *Diritto internazionale ed europeo*, 2009, p. 43.

COSTATO L., *Norme ambientali d'accompagnamento alla riforma della Pac e regolamento sul prepensionamento in agricoltura*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente,* 1992, pp. 587 e *ss.*

COSTATO L., *La politica agricola comune nel 1992*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, I, pp. 84 e *ss.*

COSTATO L., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, IV, pp. 488-503.

COSTATO L., *L'accordo sull'agricoltura del Trattato di Marrakech*, in *Rivista di diritto agrario,* II, 1996, pp. 256 e *ss.*

COSTATO L., *Le peculiarità del regime introdotto nel 1992 per il grano duro, i semi oleosi e le piante proteiche*, *in Trattato Breve di diritto agrario italiano e comunitario*, (*diretto da*) L. COSTATO, 2003, p. 767.

COSTATO L., *Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della PAC verso il 2020*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2011, pp. 13 e *ss.*

COSTATO L., GERMANÒ A, ROOK BASILE E., *Trattato di diritto agrario*, 2011.

COSTATO L., *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,* in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, pp. 648 e *ss.*

COSTATO L., *Protezionismo e accordi bilaterali, l'emergere di nuovi modelli di regolazione nel commercio internazionale dei prodotti agroalimentari,* in *Rivista di diritto alimentare*, I, 2017, p. 2.

COSTATO L., *L'origine conta: nell'alimentare e in agricoltura*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno XIV, I, 2020.

COTTON A.P., *123 Years at the Negotiating Table and Still No Dessert? The Case in Support of TRIPS Geographical Indication Protections*, in *Chicago-Kent law review*, 82, 1295, 2007.

COUNIHAN C., *Food and Culture: A Reader*, 2013.

CREDITT E.C., *Terroir vs. Trademarks: The Debate over Geographical Indications and Expansions of the TRIPS Agreement*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, II, 2, 2009.

CRETARO E.C. *et al.*, *I nomi a dominio (parte 1): disciplina giuridica, registrazione e orientamento giurisprudenziale,* in *meliusform.it*, 2015.

CROSBY P.B., *Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain*, 1980.

CURZI D., M. HUYSMANS, *The Impact of Protecting EU Geographical Indications in Trade Agreements*, in *Wiley online library*, Vol. 104, I, 2021, pp. 364-384.

D'ACUNZI P., *Strumenti per la qualità e industria alimentare*, in *Rassegna di diritto e tecnica dell'alimentazione*, 1993, IV-V, I, pp. 478-480.

D'OLIMPIO D., *Qualità*, in *Wolters Kluwer Teknoring*, 2013.

DAGNE T.W., *The Narrowing Transatlantic Divide: Geographical Indications in Canada's Trade Agreements*, in *European Review of Intellectual Property Law*, 2016.

DALEY D., *Canada's treatment of geographical indications: compliant or defiant? An international perspective*, in GENDREAU Y. (*a cura di*), *An emerging intellectual property paradigm. Perspectives from Canada*, 2008, 35, pp. 61 e *ss.*

DASHWOOD A., *Cassis de Dijon: The Line of Cases Grows*, in *European Law Review*, 1981, pp. 287 e *ss.*

DAS K., *The Protracted WTO Battle over a Multilateral GI Register: What Lies Beneath?*, in *Journal of World Trade*, 49(6), 2015.

DASS R., *Globalization and Economic Growth: A Case Study of India*, in *International Journal of Innovative Research and Development*, 2012.

DATTA MANCHIKANTI S., BHATTACHHARYA N.S., *Enhancing geographical indications protection in India for community relevance,* in *Wiley online library*, 2021.

DE FILIPPIS F., *L'Health Check della pac: uno sguardo d'insieme*, Working Paper 09/01, Università degli Studi Roma tre, Prin 2007, Project on "*European Union policies, economic and trade integration processes and WTO negotiations*" financed by the Italian Ministry of Education, University and Research (Scientific Research Programs of national Relevance), 2007.

DE GUCHT K., *The Politics of Transatlantic Trade Negotiations*, *TTIP in a Globalized World*, 2015, p. 17.

DE LUCA G., *Indicazione dell'origine e alimenti provenienti dai territori occupati da Israele: la dimensione etica delle informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in *Rivista di diritto agrario*, 2020, IV, 2, pp. 209-230.

DE MARCO R.S., *Principi comunitari e applicazione nazionale della tutela allargata del marchio notorio*, in *Giurisprudenza italiana*, X, 2004, pp. 1905-1908.

DE PRADO C., *Prospects for the EU-Japan Strategic Partnership, a Global Multi-Level and Swot Analysis*, in *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation*, 2014, p. 12.

DE PRADO C., *Towards a substantial EU-Japan partnership*, in *European foreign affairs review*, 22, 2017, p. 435.

DE SANCTIS, F., *La qualità dei prodotti agricoli e il Libro Verde della Commissione europea*, in *Corriere giuridico*, vol. 1, II, 2003, pp. 249-252.

DE SCHUTTER O., *The protection of traditional foods*, in *Intellectual Property Rights and Human Rights*, 2010.

DE SOUCEY M., *Gastronationalism: Food traditions and authenticity politics in the European Union*, in *American Sociological Review*, 2010, 75(3), pp. 432–455.

DELL'ATTI V., *Blockchain nel settore agroalimentare: analisi di una best practice*, 2020.

DELPHINE M.V., *The role of the state in the protection of geographical indications: From disengagement in France/Europe to significant involvement in India*, in *The Journal of World Intellectual Property*, XIII (2), 2010, p. 122.

DELPHINE M.V., *Le droit des Indications Geographiques en Inde, un pays de l'Ancien monde face aux droits francais, communautaire et international*, 2010.

DEMOSSIER M., *The Politics of Heritage in the Land of Food and Wine*, in LOGAN W. – CRAITH M.N. – KOCKEL U., *A companion to Heritage Studies*, in *Chichester: Wiley-Blackwell*, 2015, p. 119.

DENUZZO A., *Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni*, in *Aedon*, 2017.

DI CATALDO V., *I segni distintivi*, 1993.

DI CATALDO V., *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, *La nuova legge marchi*, 1995, p. 65.

DI CATALDO V., *La Politica Agricola Comune: evoluzione storica, prospettive e attualità*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, vol. 98, n. 1, pp. 69-90.

DI FIORE L., *Patrimoni di origine protetta. Le procedure di Food Labelling nelle istituzioni internazionali all'incrocio tra nazionale, globale e locale*, in *Storicamente*, XIV, 2018, n. 2.

DI LAURO A., *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell'impresa agricola*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019, I, p. 250.

DI VIRGILIO S., *Siti web e diritto d'autore*, in *Lexaroundme*, 9 maggio 2018.

DINWOODIE G.B., JANIS M.D., *Trademarks and unfair competition*, 2010, pp. 347 e *ss*.

DONMEZ A., KARAIVANOV A., *Transaction fee economics in the Ethereum blockchain*, in *Wiley Online Library*, 2021.

DREYER I., *EU Japan EPA text analysis – Easy on the ambition?,* in *Borderlex*, 2018.

DUVALEIX-TREGUER S., EMLINGER, C., LATOUCHE K, *On the competitiveness effects of quality labels: evidence from the french cheese industry*, in *CEPII*, 17, 2018.

ECHOLS M.A., *Geographical Indications for Food Products: International Legal and Regulatory Perspectives. Alphen on the Rhine*, *Kluwer Law International*, 2008.

ELMS D., *Understanding the EU–Singapore Free Trade Agreement*, in AA.VV., *Australia, the European Union and the New Trade Agenda*, in *ANU Press*, 2017, p. 49.

ELSIG M., DUPONT C., *European Union meets South Korea: Bureaucratic interests, exporter discrimination and the negotiations of trade agreements*, in *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 50(3), 2012, pp. 492–507.

ERCOLI L., *IGP per prodotti artigianali e industriali: nuovo Regolamento UE 2023/2411 applicabile da dicembre 2025, in Sib.it*, 30 ottobre 2023.

ERLANGER S., *Europe Averts a Trade War With Trump. But Can It Trust Him?*, 2018.

ERMERT M., *Governments Disagree on GI Protection at TLD Level' Intellectual Property Watch,* 2013.

FENG S., *Geographical Indications: Can China Reconcile the Irreconcilable Intellectual Property Issue between EU and US?,* in *World Trade Review*, vol. 19, III, 2020, pp. 424-445.

FERNÁNDEZ RUIZ A., *La sentencia del TJUE en el caso Queso Manchego*, in *Revista española de derecho europeo*, n. 72, 2019.

FERRARI M., *La qualità dei prodotti agricoli nell'Unione europea: il Libro Verde*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, vol. 22, IV, 2004, pp. 365-369.

FERRARI M., *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, in *Unitn-eprints Research*, III, 2015.

FERRARI M., *Proprietà agraria e diritto di essere inclusi*, in *The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series Index*, 2017.

FERRARI M., *La protezione delle indicazioni geografiche nel contesto digitale*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023, pp. 237 e *ss.*

FERRI C., *Blockchain & Made in Italy*, 2020.

FERRIÈRES M., *Terroir: jalons pour l'histoire d'un mot*, in CECCARELLI G., GRANDI A., MAGAGNOLI S. (*a cura di*), *Tipicality in history*, 2013, pp. 23-43.

FICSOR M., *Challenges to the Lisbon System,* 2008.

FITTANTE A.*, La rilevanza del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi,* in *Il Diritto Industriale n. 1/2018*, pp. 84 e *ss.*

FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Rivista di diritto industriale*, 1990, I, p.7.

FLORIDIA G., *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il diritto industriale*, 2012, p. 5.

FORTUNATI M., *La blockchain come strumento di marcatura temporale per grandi quantità di dati*, 2016.

FRACCHIA F., *La certificazione ambientale nei sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari*, in *Diritto dell'ambiente*, II, 2014.

FRANCAZI S., *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, in *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 4, 2019, p. 10.

FRANCESCHELLI R.*, È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?,* in *Rivista di diritto industriale*, 1989, II, 21.

FRANZOSI M., *La denominazione di origine nel diritto industriale*, 1983.

FRATTOLILLO O., *Theoretical divides in Japan-EU diplomatic dialogue, the path from the cold war era to the new millennium,* in *Processi storici e politiche di pace*, 2012, vol. 11-12, p. 57.

FUMAGALLI M., *Qualità agroalimentare tra beni culturali e beni privati*, in *Agra Editore*, 2015.

GADBIN D., *La qualité de la production du produit de base en droit communautaire agricole*, in *Le produit agro-alimentaire et son cadre juridique communautaire*, 1996, p. 172.

GAJA G., *Introduzione al diritto dell'Unione europea*, 2020.

GALLETTI A., *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione Europea*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2019, 62, pp. 114-122.

GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996.

GALLI C., *I domain names nella giurisprudenza. L'analisi dei problemi. Il testo di 78 provvedimenti italiani dal 1996 al 2001. Il repertorio sistematico delle massime*, 2001.

GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, I, 2004.

GALLI C., *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, I, p. 77.

GALLI C., *La nuova contraffazione e la protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Rivista di diritto industriale,* 2007, p. 83.

GALLI C., *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il Diritto industriale*, 2008.

GALLI C., *La tutela della comunicazione d'impresa e la generalizzazione della protezione contro il parassitismo*, in C. GALLI, (*a cura di*), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, 2010, p. 20.

GALLI C., *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Il diritto industriale*, 2012, p.109.

GALLI C., *I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritto consolidati*, in *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012*), in *Aedon*, 2014.

GALLI C., *Marchi collettivi, marchi di certificazione, marchi individuali ad uso plurimo e denominazioni geografiche dopo le novità normative del 2019*, in *Il Diritto industriale*, 2020, I, pp. 95-102.

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

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

GANGJEE D., *Research handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, 2016.

GANGJEE D., *Proving Provenance? Geographical Indications Certification and its Ambiguities*, in *World Development*, 2017.

GARBARINO P.*, La tutela dell'ambiente nelle denominazioni di origine e indicazioni geografiche*, in *Aggiornamenti giuridici*, III, 2016.

GARVIN D.A., *What does product quality really mean*, in *Sloan Management review*, 26(1), 1984.

GATTI S., GIRAUD-HERAUD E., MILI, S.*, Wine in the Old World: New Risks and Opportunities*, 2003.

GENCARELLI F., *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in *Rivista di Diritto alimentare*, I, 2009, pp. 50 e *ss.*

GENDREAU GROUPE Y. (*a cura di*), *An emerging intellectual property paradigm. Perspectives from Canada*, 2008, 35, pp. 61 e *ss.*

GERMANÒ A., *Le indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, III, pt. 1, pp. 412-426.

GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *La nozione comunitaria di agricoltura e di prodotto agricolo* in *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, in *Il Diritto dell'alimentazione dell'ambiente e dell'agricoltura*, collana diretta da COSTATO L., GERMANÒ A., JANNARELLI A., ROOK BASILE E., 2002.

GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *La disciplina comunitaria e internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, 2002.

GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti,* 2005.

GERMANÒ 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,* XI, 2007, p. 653.

GERMANÒ A., *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le denominazioni geografiche protette?*, *Nota a CGCE Grande sezione 26 febbraio 2008 (causa C-132/05)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, VII-VIII, pt. 2, pp. 478-482.

GERMANÒ A., *Le politiche europee della qualità alimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, n. 3, 2009, p. 3.

GERMANÒ A.*, Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi,* in *Rivista di diritto alimentare*, 1, 2009.

GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Manuale di diritto agrario comunitario,* 2° ed., 2010.

GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, 2010, pp. 87-88.

GERMANÒ A., *Sulle menzioni tradizionali dei vini (a proposito del d.m. 13 agosto 2012)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012.

GERMANÒ A., RUBINO V. (*a cura di*), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale,* Atti del Convegno di Alessandria 21-25 maggio 2015, Università degli Studi di Firenze, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, 2015.

GERMANÒ A., "*Evocazione": l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli*, in *Rivista di diritto agrario*, 2016, II, pp. 177 e *ss.*

GERMANÒ A., RAGIONIERI M.P., ROOK BASILE E., *Diritto agroalimentare: le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, in *Il Dirittto dell'alimentazione*, *dell'Ambiente e dell'Agricoltura*, collana diretta da COSTATO L., GERMANÒ A., JANNARELLI A., ROOK BASILE E., 2° ed., 2019.

GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Manuale di legislazione vitivinicola*, 2020.

GERMANÒ A., *Manuale di Diritto agrario*, 2022.

GERNONE C., *Il caso "Prosecco" e la tutela dei segni di qualità nel settore vitivinicolo,* in *Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, V, 2021.

GERNONE C., *Le modifiche al disciplinare di produzione DOP o IGP e la ripartizione di competenze tra Commissione e Stati* membri, Note a sentenza della Corte di giustizia UE, Sez. 4. 29 gennaio 2020, in causa C-785/18, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente,* 2020, IV, pp. 1-9.

GERVAIS D., *Traditional Knowledge: Are We Closer to the Answer(s)? The Potential Role of Geographical Indications'*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 2008.

GERVAIS D., *The Lisbon Agreement's Misunderstood Potential*, in *WIPO Journal*, 2009, p. 101.

GEUZE M., *The Provisions on Geographical Indications in the TRIPS Agreement*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, I, 2009, p. 52.

GEYZEN A., *Food Studies and the Heritage Turn: a Conceptual Repertoire*, in *Food & History*, 2014, XXII(2), pp. 67-96.

GHIDINI G., CAVANI G., (*a cura di*), *Lezioni di diritto industriale, Proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, 2014, pp. 102 e *ss.*

GIORGI E., *Il principio del mutuo riconoscimento nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *flore.unifi.it*, 2018.

GIRINELLI F., *Le pratiche idonee ad indurre in errore i consumatori sulla vera origine degli alimenti*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, II, 2021.

GIRINELLI F., *Il controverso equilibrio tra la tutela dei segni di qualità e le libertà economiche: il caso del Pomodoro pelato di Napoli IGP*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, III, 2021.

GIRINELLI F., *Le certificazioni alimentari fra fantasia e diritto: il caso del biodinamico*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, II, 2022.

GIUFFRIDA M., *Declinazioni della qualità alimentare nelle regole europee*, in *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, (*a cura di*) SAIJA R – P. FABBIO, 2019, p. 13.

GOEBEL B., *Geographical indications and trademarks – The road from Doha*, 93 TMR, 2003, pp. 964 e *ss.*

GOEBEL B., GROESCHL M., *The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications,* in *The Trademark Reporter*, Vol. 104, n. 4, 2014, pp. 836-840.

GORI G., *La tutela "ultra-merceologica" dei marchi che godono di rinomanza*, 2019.

GRASSENI C., *Slow Food, Fast Genes: Timescapes of Authenticity and Innovation in the Anthropology of Food*, in *Cambridge Anthropology*, 25(2), 2005, pp. 79-94.

GRASSENI C., *La patrimonializzazione del cibo. Prospettive critiche e convergenze "sul campo"*, in *Voci*, X, 2013, pp. 87-110.

GRAZIOLI A., *The Protection of Geographical Indications*, 2002.

GRISOSTOLO F.E., *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, III, 2018, p. 723 e *ss.*

GROSSI P., *La tutela della qualità dei prodotti agricoli (con particolare riferimento alle nuove norme comunitarie sulla indicazione della provenienza e sulle attestazioni di specificità)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria*, 1993, IX, I, pp. 456-463.

GRUMEZESCU A.M., HOLBAN A.M., *Food Safety: Basic Concepts, Recent Issues, and Future Challenges*, in *Academic press*, 2016.

GUADAGNO E., *I Consorzi di tutela e gli organi di certificazione dei vini di qualità*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, II, pt. 2, pp. 133-136.

GUALDANI A., *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?* in *Aedon,* I, 2014.

GUALTIERI F., VACCARI S., CATIZZONE B., *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno XI, II, aprile-giugno 2017.

GHIDINI G., CAVANI G., *Lezioni di diritto industriale*, 2014.

GURTU A., JOHNY J., *Potential of blockchain technology in supply chain management: a literature review*, in *International journal of physical distribution & logistics management*, 49, 2019.

HARI A.S., RAJU K.D., *Free Trade Agreements and Geographical Indications Standards in Asia*, in BHATTACHARYA N.S. (*a cura di*), *Geographical Indication Protection in India*, 2022

HEALD P.J., *Trademarks and geographical indications: exploring the contours of the TRIPS Agreement*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law,* 29, III, 1996.

HENNING F., SCHRICKER G., *New Initiatives for the Harmonisation of Unfair Competition Law in Europe*, 2002, pp. 271, 273.

HOLLE M., *Globalisation of Innovation – (Re-) localisation of Food Law?*, in *Aida*, *Innovation in Agri-Food Law between Technology and Comparison*, 2019.

HOSOYA H., *The evolution of the EU-Japan relationship: towards a "normative partnership"?*, in *Japan forum*, 2012, p. 318.

HOWARD P., GOODMAN D., GOODMAN M., *Concentration and Power in the Food System*, in *Bloomsbury Academic,* 2016.

HUGHES J., *Champagne, Feta, and Bourbon – The Spirited Debate about Geographical Indications*, in *Hastings Law Journal*, 58, 2006, pp. 331-334.

HUYSMANS M., *Exporting Protection: EU Trade Agreements, Geographical Indications, and Gastronationalism*, in *Review of International Political Economy*, 2020.

JANDOLI V., *Scotch Whiskey e concorrenza sleale*, in *Il Diritto industriale*, III, 1996.

JANNARELLI A., *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, II*,* 2003, pp. 304-305.

JANNARELLI A., *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente,* I, 2004, p. 8.

JANNARELLI A., *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agro-alimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012 n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, p. 545.

JANSSEN A.U., PATTI F.P., *Demistificare gli smart contracts*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, I, gennaio 2020.

JURAN J., *Juran's Quality Control Handbook*, in *McGraw-Hill*, 1975.

KAMILARIS A., FONTS A., PRENAFETA-BOLDU F., *The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains*, in *Trends in Food Science & Technology Journal*, 2019, 91, pp. 640-652.

KAPUR A., *Made only in India*, *Goods with geographical indications*, 2017.

KELLY J., *Blockchain Is No Silver Bullet against the Black Market*, in *Financial Times*, 2019, p. 9.

KNAAK R., *The Protection of Geographical Indications According to the TRIPS Agreement'*, in BEIER F.K., SCHRICKER G. (*a cura di*), *From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, XVIII, 1996, pp. 117-120.

KOVACIC W.E., *Competition Policy, Consumer Protection, and Economic Disadvantage,* in *Washington University Journal of Law & Policy*, 25, 2007, pp. 101, 114.

KSHETRI N., *Blockchain and supply chain management*, in *Elsevier Science*, 2021.

LADAS S.P., *The International Protection of Industrial Property*, in *Harvard University Press*, 1930, pp. 658-659.

LAFRANCE M., *Innovations palpitations: the confusing status of geographically misdescriptive marks*, in *Journal of Intellectual Property Law*, 125, 2004.

LALITHA N., VINAYAN S., *Regional Products and Rural Livelihoods A study on Geographical Indications from India*, in *Oxford University Press*, 1° ed., 2019.

LANDERRECHE E., STEVENS M., *On immutability of blockchains*, 2018.

LAVELLI V., *Marchi di qualità e certificazione di prodotto nel settore agroalimentare*, in *Qualità e Tracciabilità Agroalimentare*, 2005.

LE GOFFIC C., *La protection des Indications géographique en France, dans la Communauté européenne et aux États-Unis*, in *Collection IRPI, Institut de Recherce en Proprieté Intellectuelle*, Vol. 37, 2010.

LEONARDI F., *Finanziamento BEI, Italian sounding e denominazioni generiche evocative*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente,* III, 2020.

LEONCINI S., MONTINI M., VOLPE F., *Il Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti (TTIP): quali garanzie per lo sviluppo sostenibile?*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, II, 2016, pp. 371-383.

LI Q., *For the First Time, the State Intellectual Property Office Released Statistics on Patents, Trademarks, and Geographical Indications*, in *National Intellectual Property Administration of PRC*, 2018.

LIBERTINI M., *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria,* in *Rivista di diritto industriale*, 2010, I, p. 289.

LIBERTINI M., *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo,* Relazione al Convegno Studi dedicati a Paola Frassi, 29 novembre 2019, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, VI, pt. 1, pp. 466-501.

LIGUORI J., *L'oggetto della registrazione del marchio e i requisiti minimi dei segni distintivi*, in GALLI C., GAMBINO A.M. (*a cura di*), *Codice commentato della Proprietà industriale e Intellettuale*, 2011.

LINCESSO I.*, Il caso Grana Padano*, in *Mercato concorrenza regole*, 2008, p.143.

LIVELLI F.M.R., *Come la blockchain può garantire maggiore sostenibilità nel settore agroalimentare*, in *Agrifood.tech*, 2020.

LIXINSKI L., *Intangible Cultural Heritage in International Law*, in *Oxford University Press*, 2005.

LUCIFERO N., *Il territorio: rapporto tra regole del produrre e regole del vendere*, in *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti,* in *Il Diritto dell'alimentazione, dell'ambiente e dell'agricoltura,* collana diretta da COSTATO L., GERMANÒ A., JANNARELLI A., ROOK BASILE E., 2005.

LUCIFERO N., *L'origine dei prodotti alimentari. La nullità di un marchio e il carattere di ingannevolezza del segno per l'indicazione di una origine del prodotto diversa da quella della sua materia prima*, in *Giurisprudenza italiana,* 7, 2006, p. 1413.

LUCIFERO N., *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «Parmesan»*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, pp. 579-599.

LUCIFERO N., *Paesaggio, Agricoltura e Territorio nuovi modelli di tutela in Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio dalla natura delle cose alla natura dei fatti,* Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato, ROOK BASILE E., CARMIGNANI S., LUCIFERO N., 2010.

LUCIFERO N., *Marchi e segni del territorio. La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, in COSTATO L., GERMANÒ A., ROOK BASILE E. (*diretto da*), *Trattato di diritto agrario*, III. *Il diritto agroalimentare*, 2011, pp. 321-349.

LUCIFERO N., *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare, marchi e segni del territorio*, in L., GERMANÒ A., ROOK BASILE E. (*diretto da*), *Trattato di diritto agrario*, III. *Il diritto agroalimentare*, 2011.

LUCIFERO N., *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare,* 2017.

LUCIFERO N., *L'immissione in commercio di alimenti geneticamente modificati,* in *Rivista di diritto alimentare,* anno XI, 2, aprile-giugno 2017.

LUCIFERO N., *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del regime agroalimentare europeo*, in *Rivista di diritto agrario,* 2018, I, p. 44.

LUCIFERO N., *La tutela delle menzioni tradizionali dei vini tra principio di unitarietà della denominazione di origine e atti di concorrenza sleale: il caso dell'Amarone della Valpolicella*, in *Rivista di diritto agrario*, 2020.

LUCIFERO N. – CARMIGNANI S. (a cura di*), Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza, Diritti Nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Atti del Convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della prof.ssa Eva Rook Basile, 2020.

LUCIFERO N.*, Sicurezza alimentare e controllo degli investimenti esteri diretti,* in *La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici*, 22 settembre 2022, pp. 207-254.

LUCIFERO N., *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle indicazioni geografiche* in N. LUCIFERO N. (*a cura di*), La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, pp. 195-226, 2023.

LUCIFERO N.*, La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

LUPONE A., *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio alla protezione TRIPs plus*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, in UBERTAZZI B., MUÑIZ ESPADA E. (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, 2009.

MACCIONI G.*, L'ambiguità della qualità,* in *Rivista di diritto alimentare*, III, n. 1*,* 2009.

MAGELLI S., *Denominazioni d'origine: profili di convergenza con il diritto dei segni distintivi,* in *Il Diritto industriale*, 2011, pp. 144, 150-151.

MAGGS P.B., SCHECHTER R.E., *Trademark and Unfair Competition Law Cases and Comments*, 2012, pp. 56 e *ss.*

MAGLIO M., *La dieta mediterranea come risorsa territoriale nell'esperienza turistica*, in *Annali del turismo*, IV, 2015.

MAGNI I., *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, 2002.

MANCINI M.C., ARFINI F., VENEZIANI M.*, Le indicazioni geografiche e il Partenariato Transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP): prospettive UE e USA a confronto*, in *Agriregionieuropa*, XI, 2016.

MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2000.

MANSANI L., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il Diritto industriale*, I, 2007, pp. 19-26.

MANTROV V., *EU law on indications of geographical origin*, in *Theory and Practice*, 2014, p. 46.

MARENCO M., *I termini «Sekt» e «Weinbrand» non sono riservati ai prodotti tedeschi*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1975, pp. 358 e *ss.*

MARESCOTTI F., *Il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, in *Rivista di diritto agrario*, vol. 79, I, 2000, pp. 123-136.

MARINELLI G.*, I nomi a dominio come segno distintivo: aspetti regolatori*, in *cyberlaws.it*, 2018.

MARONGIU S., CESARO L., *I fattori che determinano l'adozione delle indicazioni geografiche in Italia*, in *Agriregionieuropa*, n. 52, 2018.

MARRELLA F., MAROTTA P., *Codice doganale dell'Unione europea commentato*, 2019.

MARSHALL. A., *Vilsack: Biotech, Geographical indications, Cloning Discussed at "Historic" TTIP Meeting*, 17 June 2014.

MARZANO P., RIVA M., BARDI A., *Blockchain Market and Business Model Overview*, in *Chambers and Partners*, *Trends and Developments*, maggio 2022.

MASINI S., *Dal «mistero» dell'origine al diritto all'informazione nella presentazione dei prodotti agro-alimentari*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2003, p. 72.

MASINI S., *Territorio di origine, nomen e mercato: il caso Feta ancora alla ribalta*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, III, 2, p. 168.

MASINI S., *Corso di diritto alimentare*, 2022.

MAURO M., *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari tra marchi di certificazione, collettivi e denominazione di origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11 bis del Codice della proprietà industriale* in CARMIGNANI S. – LUCIFERO N., *Le regole del mercato tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, 2020, pp. 565-595.

MAURO M., *La legittimazione a proporre opposizione alle richieste di registrazione di una DOP o IGP o modifica del disciplinare: la nozione europea di interesse legittimo*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 4, ottobre-dicembre 2022, pp. 58 e *ss.*

MAURO M., *La legittimazione a proporre opposizione alle richieste di registrazione di una Dop o Igp o modifica del disciplinare: la nozione europea di interesse legittimo*, in N. LUCIFERO (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023, pp. 289-307.

MAZUR G., *Eu-India bilateral trade and investment agreement – stumbling blocks on the way to consensus*, in *Central and Eastern European Online Library*, 2016.

MAZZUOLI C., *Il patrimonio enogastronomico come patrimonio culturale immateriale*, in *Rivista di diritto agrario,* 2015, III, 1, pp. 361-381.

MCKENNA M., *The Fix for E. Coli Outbreaks Could Be... the Blockchain*, in *Wired*, 2018.

MCKENNA M.P., *The Normative Foundations of Trademark Law*, in *Notre Dame Law Review*, Vol. 82, 5, 3, 2007.

MENGONI L., *Proprietà e libertà,* in *Rivista critica del diritto privato*, 1988, pp. 427-444.

MERCURIO B., *TRIPS-plus provisions in FTAs: recent trends*, 2015.

MINELLI M., *L'uso di prodotti DOP e IGP come componenti*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, 1, 43.

MIRIBUNG G., *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2019, II, pp. 23-38

MIŠKOLCI S., *Consumer preferences and willingness to pay for the health aspects of food*, in *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, LIX(4), 2011, pp. 167-175.

MITCHELL C., *Commodities: The Legal Framework*, in *Hart Publishing*, 2016.

MOENS B., LEALI G., MEARS E., *Halloumi cheese puts EU's Canada trade deal to the test*, in *Politico.eu*, 2020.

MOIR H., *Geographical Indications: EU Policy at Home and Abroad*, in *IP Statistics for Decision Makers (IPSDM) Conference Paper*, 2016, pp. 10-12.

MONACHESI R., *Marchio. Storia, Semiotica, Produzione*, in *Lupetti & Co.*, 1994.

MONTANARI M., *Food Is Culture*, in *Columbia University Press*, 2006.

MONTANI G., *Lo stato sovranazionale. Ordine cooperativo e ordine coercitivo nell'esperienza europea*, in *Il politico: rivista italiana*, vol. 75, II(224), 2010, pp. 27-51.

MONTELEONE M., *La qualità dei prodotti agricoli: il Libro Verde della Commissione Europea*, in *Diritto del commercio internazionale*, vol. 16, I, 2002, pp. 159-171.

MONTELIONE E., *La produzione agro-alimentare di qualità come bene culturale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, pp. 462 e *ss.*

MONTEN L., *Geographical indications of origin: should they be protected and why? - An analysis of the issue from the U.S. and EU perspectives*, in *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2005.

MORANA B., *Il ruolo dell'ICQRF nella tutela delle Denominazioni di Origine*, Atti del Convegno di Trento, 24 febbraio 2023.

MORBIDELLI A., BARTOLINI G., *L'immateriale economico nei beni culturali*, 2016.

MOSCHINI G. – MENAPACE L. – PICK D., *Geographical indications and the competitive provision of quality in agricultural markets*, in *American Journal of Agricultural Economics*, 90(3), 2008, pp. 794–812.

MUNJERI D., *Tangible and Intangible Heritage: from difference to convergence*, in *Unesco Digital Library*, 2004, vol. 56 (I-II), pp. 12 e *ss.*

NAVA G., *I non-fungible token*, in *Diritto del risparmio*, 2022.

NERVI A., *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1996, pp. 961-984.

NIGRO C., *La tutela della qualità agroalimentare tra diritto interno, comunitario e internazionale*, 2007.

O'CONNOR B., *Geographical Indications and the Challenges for ACP Countries*, in *Agritrade – Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (ACP-EU)*, 2005.

O' CONNOR B., RICHARDSON L., *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, in *Rivista di diritto alimentare*, VI, n. 4, ottobre-dicembre 2012.

O'CONNOR B., *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the Eu*, in *Rivista di diritto alimentare*, II, 2015, p. 62.

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

PAGANIZZA V., *A European overview on Regulation (EU) No 1169/2011 after the entry into force*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2020, I, pp. 11-30.

PALMA R., *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell'UE e dell'OMC: "reinventare" le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, VI, I, pp. 265-312.

PAOLONI L., *I consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in *Rivista di diritto alimentare,* 2012, 3, pp. 31-32.

PAOLONI L., *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*", in *Rivista di diritto alimentare,* anno XIV, IV, ottobre-dicembre 2020.

PAPA S., *Sussidiarietà, primazia comunitaria e sovranismo*, in *federalismi.it*, 2019, VII, pp. 40 e *ss.*

PAPPALARDO C., *Note in tema di utilizzo ingannevole di indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto industriale*, 4-5, 2, 2013, pp. 322-335.

PARASECOLI F., *Knowing here it Comes from: Labeling Traditional Food to Compete in a Global Market,* in *University of Iowa Press*, 2017.

PARKER T., *Tasting French terroir: the history of an idea*, in *Oakland: University of Carolina Press*, 2015.

PAROLARI M., *In stallo l'accordo Ue-Mercosur, in Affari Internazionali*, 7 dicembre 2023.

PASTORINO L.F., *Las indicaciones geográficas en el acuerdo ADPIC y las negociaciones en curso*, in *La agricultura en el ámbito internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UnLP y Ediciones Cooperativas*, 2007, p. 215.

PASTORINO L.F., *Gli accordi bilaterali in materia di IG e il loro legame con il WTO come chiave di lettura*, in *Rivista di diritto alimentare*, XVI, n. 3, luglio-settembre 2022.

PATTERSON T., BUECHSENSTEIN J., *Wine and Place: a Terroir Reader*, in *University of California Press*, 2018.

PAU A., *"Made in Settlements"! Il consumatore europeo deve sapere se i beni sono prodotti in un territorio palestinese occupato da Israele*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2020, II, pp. 431-450.

PAVARINI M., *La Carta sociale europea e la Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori*, in *La Carta sociale europea. Commentario agli articoli 1-31*, 2003.

PELUSO R., *Gli standard qualitativi per il settore agroalimentare: tra produzione, commercializzazione e tutela del consumatore*, 2019.

PETRILLO L., *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, vol. I, tomo I, 2016, pp. 33 e *ss*., pp. 85 e *ss.* e pp. 121 e *ss.*

PETRINI C., *Buono, pulito e giusto. Principi di nuova gastronomia,* 2012.

PETTITI P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Rivista del diritto commerciale,* 1993, I, pp. 622 e *ss.*

PHILLIPS J., *Trade mark law: a practical anatomy*, in *Oxford University Press*, 2003, p. 604.

PIERGIGLI V., *Cibo e cultura: i prodotti alimentari tipici tra patrimonio culturale e industria creativa*, in *Romatrepress*, 2020.

PISANELLO D., *Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritti industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, 2014.

PISTILLI A., *Il "country sounding": l'interpretazione della Corte di Giustizia fra protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche ed ingannevolezza della pratica commerciale*, in *Il Diritto industriale*, 2018, V, pp. 435-441.

PLAIA A., *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, 2005.

POGGESCHI G., *La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità e delle espressioni culturali" dell'Unesco entra a far parte del corpus legislativo italiano. Una novità nel panorama degli strumenti giuridici internazionali?* in *Aedon*, II, 2019.

PRETE F., *Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare*, in *Rivista di diritto agrario*, 2016, III, 2, pp. 180-193.

QIAN W., DONG Y., *Comparative study on the geographical indication protection between China and the European Union – From the perspective of the China-EU Geographical Indications Agreement*, in *Agricultural Economics*, 2023, pp. 185-201 e *ss*.

QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Rivista di diritto industriale,* 1992, I, pp. 126 e *ss*.

RAMACCIOTTI E., *Marchi e indicazioni geografiche, rapporti e conflitti*, 2015.

RAMOS MARTÍN A.M., *La polémica por la denominación del queso manchego: Sentencia del TJUE de 23 de enero de 2019*, in *Revista de derecho alimentario y agroalimentario*, n. 77, 2019.

RANGNEKAR D., *The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of the Empirical Evidence from Europe*, in *UNCTA/ICTSD*, IV, 2004, pp. 13-16.

RAVINDRAN S., MATHEW A., *The Protection of Geographical Indication in India – Case Study on 'Darjeeling Tea*, in *Altacit*, 2009.

RIBEIRO DE ALMEIDA A.F., *The TRIPs agreement, the bilateral agreement concerning geographical indications and the philosophy of the WTO*, in *European Intellectual Property Review*, 2005.

RICCI CURBASTRO R., *Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, I, p. 5.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e diritto comunitario,* 1999.

RICOLFI M., *Il valore giuridico delle indicazioni geografiche*, in *Rivista di diritto industriale*, 2005.

RICOLFI M., *Trattato dei Marchi,* 2015, p. 1814.

RICOLFI M., *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, p. 91, in AA.VV., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, VI ed., 2020.

RIVA M., *L'inganno del pubblico nella disciplina dei marchi e nella comunicazione di impresa*, in *Repository Unipr*, 2009.

RIZZI A.M., PASCUCCI S., *The Role of the European Union Common Agricultural Policy in Structural Change*, in *Journal of Food Products Marketing*, 2014.

ROFFE P., *Intellectual Property Chapter in Free Trade Agreements: Their Significance and Systemic Implication*, in DREXL J., GROSSE RUSE-KHAN H., NADDE-PHILIX S. (*a cura di*), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2014, pp. 24-28.

ROGERS R., *Industrial Property*, in *Michigan Law Review*, 1929, pp. 491-497.

ROMANATO N., *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 C.P.I.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, I, p. 23.

RONCIN F., *Appellation d'origin et usages locaux: de la necessitè de l'innovation*, Relazione al Convegno di Le Mans del 28-30 ottobre 1999.

ROOK BASILE E., *Sul commercio internazionale dei prodotti agricoli: problemi giuridici tra regole GATT e politica agricola comune,* in *Il diritto dell'agricoltura*, 1993, pp. 51 e *ss.*

ROOK BASILE E., *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in COSTATO L. (*diretto da*), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario,* 2003.

ROSATI M., *In Francia un unico ente per le politiche della qualità*, in *Consortium*, 2018.

ROSE K., ELDRIDGE S., CHAPIN L., *The internet of things: An overview*, in *the internet society*, 2015.

ROTTIER F., *TTIP, quale svolta per il commercio mondiale?*, in *Aggiornamenti sociali*, VI-VII, 2016, pp. 490-500.

ROUT T.K., *GIs in the domain of intellectual property rights* (*IPRs*), in ROUT T.K., MAJHI B., *Wto, TRIPS and geographical indications (GIs)*, 2014, pp. 8 e *ss.*

RUBINO V., *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2007.

RUBINO V., *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, Anno VII, n. 4, 2013.

RUBINO V., *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, in *Il Diritto dell'economia*, 2016, II, pp. 489-496.

RUBINO V., *"Port Charlotte" atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell'Unione europea sul carattere della OCM Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia*, in *Il Diritto dell'economia*, 2017, III, pp. 808-816.

RUBINO V., *I limiti alla tutela del "made in" fa integrazione europea e ordinamenti nazionali*, 2018, p. 5.

RUBINO V., *Sulle ragioni dell'incoerenza fra il dire e il fare: l'indicazione dell'origine degli alimenti, il mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775*, in *Diritto agroalimentare*, IV, II, 2019, p. 329.

SAGLIETTI L., BIANCO E., *Marchi collettivi e di certificazione prossimi alla conversione*, in *sagliettibianco.com*, 2020.

SALUZZO S., *Principio di autodeterminazione e relatività dei trattati: la pronuncia della Corte di giustizia sul caso "Fronte Polisario"*, in *Osservatorio costituzionale*, 2017, III, p. 22.

SALVEMINI L., *Lo sviluppo sostenibile: l'evoluzione di un obiettivo imperituro*, in *ambientediritto.it*, 2020, II, pp. 124-146.

SANDER F., SEMEIJN J., MAHR J.D., *The Acceptance of Blockchain Technology in Meat Traceability and Transparency*, in *British Food Journal*, 2018.

SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 1999, pp. 73 e *ss.*

SANTAGATA S., *Il patrimonio culturale immateriale nella Convenzione dell'Unesco del 2003*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, n. I, pp. 155-183.

SANTEUSANIO G., *La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel diritto industriale*, 2006.

SARTI D., *Commento al Regolamento CE n. 510/2006*, in UBERTAZZI L.C. (*a cura di*), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2007, p. 1035.

SARTI D., *Segni e garanzie di qualità*, in UBERTAZZI B., MUÑIZ ESPADA E. (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009, p. 125.

SARTI D., *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 2010, pp. 619 e *ss.*

SARZANA F., IPPOLITO S., NICOTRA M., "*Diritto della Blockchain, Intelligenza artificiale e IoT*", in *Ipsoa*, settembre 2018.

SCASSA T., *Canadian trademark law*, in *LexisNexis*, 2015, pp. 195 e *ss.*

SCHEBESTA H., CANDEL J.J.L., *Game-changing potential of the EU s Farm to Fork Strategy*, in *Nature Food*, 1(10), 2020, pp. 586-588.

SCHIESARO D.A., *Danni e restituzione nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, II, p. 799.

SCKOKAI P., D. MORO, VIGANI M., *The Common Agricultural Policy after the Fischler Reform*, in *Agricultural Economics*, 2008.

SENA G., *Il Diritto dei Marchi*, IV ed., 2007, p. 152.

SHALEVIC I., *Protection of trademarks and geographical indications*, in *Buffalo Intellectual Property Law Journal*, 2008, pp. 72 e *ss.*

SKOVPEN A., *Issues of recent EU Free Trade Agreements*, in *Dial – Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain*, 2021.

SINISI M., *"Utilità culturale" e "utilità economica" dei beni appartenenti al patrimonio culturale: Intangible Cultural Heritage, sponsorizzazioni e riproduzioni*, in *Diritto e Società*, II, 2018, pp. 209-221.

SIRONI G.E., *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in UBERTAZZI B., MUÑIZ ESPADA E. (*a cura di*), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, 2009, p. 208.

SIRONI G.E., *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, 2010, VI, pp. 536 e *ss.*

SONG X., WANG X., *Fair Use of Geographical Indications: Another Look at the Spirited Debate on the Level of Protection,* in *World Trade Review*, XXI, 2022, pp. 597-618.

SORKIN A.R., *Demystifying the Blockchain*, in *New York Times*, 2018.

SORRENTINO A., *La Politica Agricola Comune dell'Unione Europea*, 2014, pp. 82-92.

SPOLIDORO M.S., *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 2018, pp. 5-34.

SPORTA CAPUTI F., *La riforma della disciplina dell'imprenditore agricolo*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2003, IV, pp. 559-567.

SPOTO G., *Luci e ombre del sistema multilaterale degli accordi internazionali sul commercio dei prodotti agricoli*, in *The Central European Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(29), 2021, pp. 423-460.

STAHL A., *The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: a new UNESCO instrument for the protection of cultural diversity*, in *International Journal of Cultural Policy*, 2005, vol. 11, I, pp. 109-123.

STASI S., *La qualità ambientale nelle Denominazioni di Origine Protetta*, in *Giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, I, 2019.

SULKOWSKI A., *Blockchain, Business Supply Chains, Sustainability, and Law: The Future of Governance, Legal Frameworks, and Lawyers'*, in *Delaware Journal of Corporate Law*, 2019, pp. 303-305.

SUNNER L., *How the European union is expanding the protection levels afforded to Geographical Indications as part of its global trade policy*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2021.

SUZUKI H., *The new politics of trade: EU-Japan, in Journal of European Integration*, 2017, p. 879.

TAKAHASHI T., *Geographical Indications for Agri-food Products: A Guide on the GI System to Increase the Value of Regional Products*, in *Nobunkyo*, 2015.

TAPSCOTT A., *Blockchain revolution: how the technology behind Bitcoin is changing money, business and the world*, 2018, p. 8.

TARASCO A., *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Amministrazione in cammino*, 2008, p. 6.

TASSONE E., *La tracciabilità degli alimenti nella normativa europea*, in *Rivista di diritto alimentare*, I, pp. 11-29.

TAVASSI M., *Il diritto dell'Unione Europea della tutela delle denominazioni di origine*, in *Diritti Comparati*, II, 2015, p. 584.

TAVELLA A., *La tutela dell'origine e della qualità dei prodotti agroalimentari tra regolazione pubblica e iniziativa privata*, in *Edizioni Scientifiche Italiane*, 2014.

TERENZI M., *Il marchio "Altopiano di Asiago" fra evocazione e preuso*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, III, 2020.

THEVENOD E., DELPHINE M.V., *Legal Debates Surrounding Geographical Indications*, in BARHAM E., SYLVANDER B. (*a cura di*), *Labels of Origin for Food: Local Development, Global Recognition*, 2011, pp. 13-28.

TIZZANO A., ADAM R., *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, 2020.

TOMMASSINI A., *Il ruolo polivalente dei consorzi: dalle funzioni socio-economiche e territoriali alla tutela e promozione delle produzioni di qualità*, in *Rivista di diritto agrario,* 2020, III, 1, pp. 644-672.

TORRE G., *L'accordo di partenariato Ue-Giappone: l'impatto sull'agricoltura e sulla filiera alimentare*, in LUCIFERO N. (*a cura di*), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, 2023.

TORREBLANCA CORTÉS J.C., *El uso de la marca manchego en los quesos fuera de la Denominación de Origen Protegida "Queso Manchego" tras la sentencia del TJUE de 23 de enero de 2019*, in *Revista General de Derecho Europeo*, n. 47, 2019.

TRAPÈ I., *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, 2012, p. 406.

TRAPÈ I., *Produzioni di qualità: la tradizione che innova*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber Amicorum Alberto Germanò*, II, 2016.

TRAPÈ I., *Le indicazioni geografiche: un sistema plurale tra semplificazione, diversificazione e tutela*, in *Rivista di diritto agrario*, 2019.

TRAPÈ I., *Le indicazioni geografiche tra territorio e mercato internazionale*, in CARMIGNANI S., LUCIFERO N., (*a cura di*), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*. Atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile, 2020, p. 469.

TRAPÈ I., *Le specialità tradizionali garantite (STG)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, 2021, p. 444.

TRIPOLI M., SCHMIDHUBER J., *Emerging Opportunities for the application on blockchain in the agri-food industry*, FAO (Food and Agriculture Organization), in *ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development)*, 2018.

UBERTAZZI B., *Ambiente e Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale intangibile*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2011, II, pp. 315-325.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2012, p. 38.

ULMER E., *Unfair Competition Law in the European Economic Community*, 1973, pp. 188 e *ss.*

VADI V., *Safeguarding food heritage: a human rights perspective*, in *International Journal of Cultural Property*, vol. 24, 2017, pp. 397-423.

VALENTE S., *Politica, il Ddl Made in Italy è legge. Dal Senato 88 sì*, in *Milano Finanza*, 20 dicembre 2023.

VALLEJO LOBETE E., *Los organizaciones profesionales en Derecho comunitario (II): su funcionamiento y actuación*, in *Gaceta Jurídica de la CE y de la Competencia*, 1992, pp. 19 e *ss.*

VAN CAENEGEM W. – CLEARLY J., *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, in *Springer*, 2017.

VANZETTI A., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Diritto industriale*, I, 2007, pp. 7-11.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, VI ed., 2009, p. 349.

VANZETTI A., *Disposizioni generali e principi fondamentali*, in VANZETTI A., SIRONI G.E. (*a cura di*), *Codice della proprietà industriale*, 2013, p. 5 e *ss.*

VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M.S., *Manuale di Diritto industriale*, IX ed., 2021, pp. 181 e *ss.*

VELLI F., PANTALEO L., *The protection of GIs in EU bilateral instruments: some reflections in light of the EU-Mercosur Trade deal*, in *European Papers*, VII, n. 3, 2022, pp. 1471-1487.

VENTURA S., *L'origine dei prodotti e la promozione collettiva agroalimentare: aspetti giuridici*, in *Il diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1998, IV, pp. 759-768.

VENTURA S., *Principi di diritto dell'alimentazione*, 2001.

VENTURA S., *Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, II, pp. 323-328.

VERSETTI A., *EUIPO Blockchain Observatory Forum*, *EUIPO Blockchain Conference*, 19 febbraio 2019, pp. 41-42.

VILLANI S., *Diritti del consumatore e diritto all'autodeterminazione dei popoli: la sentenza della Corte di giustizia UE nel caso Psagot*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, III, pp. 803-815.

VISSE-CAUSSE S., *L'appellation d'origine. Valorisation du terroir*, in *ADEF*, 2007.

VITROLLES D., *When Geographical Indication Conflicts with Food Heritage Protection: The Case of Serrano Cheese from Rio Grande do Sul, Brazil*, in *Anthropology of Food*, 2011.

VIVIRITO PELLEGRINO M., *Sicurezza alimentare dai sistemi di autocontrollo all'applicazione del principio di precauzione*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, 2019, III, pp. 319-349.

VOGEL R., *Food safety and risk governance in globalized markets: comparative lessons from the EU's experience with BSE*, in *Journal of risk research*, IX, pp. 143-164.

WALKER G., *Dal pensare globale all'agire locale. Il diritto internazionale e la sua influenza sul diritto ambientale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2002, VI, pp. 913-915.

WATKIN R., *Placing Canadian Geographical Indications on the Map*, in *Intellectual Property Journal*, vol. 30, II, 2018, pp. 271-308.

WATSON K.W., *Reign of Terroir. How to Resist Europe's Efforts to Control Common Food Names as Geographical Indications*, in *Cato Institute*, 2016, pp. 1–15.

WISON J.E., JONSON H., *Terroir: The Role of Geology, Climate, and Culture in the Making of French Wines,* in *University of California Press*, 1999.

WOLF S.A., BONANNO A., *The Neoliberal Regime in the Agri-Food Sector*, in *Crisis, Resilience and Restructuring*, 2014.

XIAOBING W., KIREEVA I., *The Protection of Geographical Indication in the EU and China: Tracing Causes of Delays in the Ongoing Negotiation on the Co-operative Agreement on Geographical Indications*, 2014.

ZAMPETTI A., *Nome a dominio, marchio e mala fede*, in *Giurisprudenza delle imprese*, 15 gennaio 2018.

ZUPPIROLI M., *Mercati finanziari delle commodity agricole*, 2019.