

Lucia Di Costanzo

*La tutela internazionale delle tradizioni agro-alimentari*

SOMMARIO: 1. Regimi di qualità e garanzia delle tradizioni agro-alimentari – 2. I presupposti della tutela giuridica – 3. L'origine geografica dei prodotti agroalimentari – 4. *Segue*: i modelli di tutela – 5. La protezione internazionale delle indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – 6. *Segue*: la tutela negli USA e il confronto con gli artt. 22 e 24 dell'Accordo TRIPs – 7. Gli interessi che animano il dibattito sulle indicazioni geografiche – 8. L'iniziativa politica italiana.

1. *Regimi di qualità e garanzia delle tradizioni agro-alimentari*

I prodotti agro-alimentari, più di altri, sono caratterizzati da asimmetria informativa rispetto al loro contenuto qualitativo. Questo fenomeno si realizza là dove produttori e consumatori posseggono sulla qualità dei prodotti un livello di informazioni impari. Il consumatore difficilmente possiede le abilità necessarie per valutare le caratteristiche intrinseche, ma anche estrinseche, del prodotto ed è costretto ad affidarsi alle indicazioni del produttore.

In questo contesto, assume grande rilievo la garanzia che viene conferita al prodotto di fronte al consumatore. L'attenzione è puntata sulla relazione tra il prodotto e le informazioni che si danno su di esso, in altri termini, sugli strumenti utilizzabili per contraddistinguere sul mercato i prodotti alimentari. Ci si riferisce ai "regimi di qualità" o "segni di qualità", i quali designano le caratteristiche distintive proprie di un prodotto anche nell'ambito di uno stesso genere di alimento (olio, vino, formaggio, pomodori, ecc.). In tal senso, il concetto di "qualità" va inteso come "l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze, espresse o implicite, di una potenziale utenza"<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. UNI EN ISO 8402:1988, norma introdotta per offrire una definizione chiara e completa di qualità in campo industriale, in seguito più volte aggiornata e ottimizzata allo scopo di offrire una definizione sempre attuale ed esauriente. Cfr., anche, UNI EN ISO 8402:1995; UNI EN ISO 9000:2005. Sul «concetto» e sui «tipi dei segni di qualità», v. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità*

La garanzia, dunque, è legata alla veridicità di quei caratteri dell'alimento, i quali sono stati promessi sul mercato all'acquirente e che pertanto questi può legittimamente aspettarsi. In questa prospettiva, dovrebbe essere considerato "segno di qualità" qualsiasi comunicazione commerciale connessa al prodotto, la quale ne evidenzia le proprietà. Anche l'etichettatura<sup>2</sup>, dalla quale si evincono le caratteristiche merceologiche dell'alimento, e le *claims*, che ne esaltano i pregi nutritivi<sup>3</sup>, come pure il *Made in*<sup>4</sup>, dovrebbero di per sé garantire al consumatore la presenza reale di certi ingredienti o di certe caratteristiche.

In sostanza, l'oggetto della garanzia è univoco, ed è il livello di fiducia del consumatore nei confronti di un produttore o di un prodotto, con il naturale coinvolgimento del corretto funzionamento del mercato e della lealtà dei rapporti commerciali.

A fronte di questa univocità, numerosi sono gli strumenti di tutela dei prodotti agroalimentari, e i relativi segni di qualità o segni distintivi.

Una prima distinzione può essere fatta tra le norme che tutelano quelle aspettative inquadabili in una prospettiva di *food safety*, e quelle invece

---

*dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Rivista di diritto alimentare*, 4, 2015, p. 4 ss.

<sup>2</sup> Sulla tutela del consumatore attraverso le informazioni fornite nelle etichette alimentari, v.: SAIJA, *L'informazione alimentare tra sicurezza e qualità nel mercato europeo e globale*, Napoli, 2018, p. 67 ss.; ROMANO, *Le informazioni obbligatorie nel mercato alimentare: tutela o autoreponsabilità del contraente debole?*, in *Europa e diritto privato*, 2018, p. 247 ss.; CANFORA, *La responsabilità degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 1, 2012, p. 114 ss.; SAVORANI, *Il diritto all'informazione del consumatore di alimenti: un complesso sistema di regole con indice di protezione incerto*, in *Politica del diritto*, 4, 2015, p. 575 ss.; MARTINI BARZOLAI, *Informazione alimentare e pratiche commerciali sleali: i timidi cenni del Reg. UE n. 1169/2011 alla Dir. 2005/29/E*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 6, 2016, p. 951 ss.; LUCIFERO, *La responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti tra regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi*, in *Contratto e impresa*, 2, 2017, p. 467 ss. In argomento, v. anche *infra* n. 8.

<sup>3</sup> Sulla disciplina degli *health-claims* nel diritto UE e in quello italiano, v. RUBINO, *Gli "health claims" e l'etichettatura degli alimenti*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1, 2014, p. 12 ss.

<sup>4</sup> Sullo sfruttamento delle indicazioni geografiche, quale elemento qualificante le caratteristiche di un prodotto, nelle pratiche commerciali: v. RUBINO, *I limiti alla tutela del "made in" fra integrazione europea e Ordinamenti nazionali*, Torino, 2017, p. 64 ss. ALVISI, *"Made in" e autodisciplina pubblicitaria*, in *Annali Italiani del D'Autore*, 2016, p. 51 ss.; AVERSANO, *Tutela del Made in Italy e disciplina europea per l'individuazione di condotte penalmente rilevanti in tema di prodotti alimentari*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2, 2015, p. 50 ss.; LABANCA, *Il "Made in Italy" tra mercato e consumatore*, in *Vita notarile*, 1, 2015, p. 531 ss. e Id., (Parte seconda), *ivi*, 2, p. 969 ss.; SANGIORGIO, *La tutela del "Made in Italy" in due recenti sentenze della cassazione: tra illecito penale e sanzione amministrativa*, in *Rivista di diritto industriale*, 3, 2015, p. 186 ss. Sulla possibilità giuridica di imporre una generalizzata tutela della italianità di qualsiasi prodotto alimentare, v. PACILEO, *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in *Diritto agroalimentare*, 2, 2017, p. 401 ss.

riconducibili nell'alveo della proprietà intellettuale.

Nel primo caso, la nozione di sicurezza – e quindi la qualità dell'alimento – viene ricollegata direttamente alla tutela della salute e assume un contenuto oggettivo e molto ampio<sup>5</sup>. Oggetto della garanzia è non soltanto la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, ma anche la sicurezza tossicologica (composizione in sé dell'alimento), la sicurezza nutrizionale (assenza di svantaggi per la salute del consumatore specifico<sup>6</sup>), la sicurezza informativa (adeguata comunicazione al consumatore in merito alle caratteristiche dell'alimento e sulle sue modalità o quantità di consumo, tracciabilità degli alimenti<sup>7</sup>)<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Per la portata e l'ampiezza del concetto di *food safety*, v.: STRAUSS, *An Analysis of the FDA Food Safety Modernization Act: Protection for Consumers and Boon for Business*, in *Food and Drug Law Journal*, 66, 2011, p. 353 ss.; FU LIN, *SPS-Plus and Bilateral Treaty Network: a "Global" Solution to the Global Food-Safety Problem?*, in *Wisconsin International Law Journal*, 29, 2012, p. 694 ss.; TARR OLDFIELD, *Enactment of the Food Safety Modernization Act*, in *European Journal of Risk Regulation*, 6, 2015, p. 488 ss. Sulle responsabilità in merito alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari immessi in commercio, v. GENESIN, *La responsabilità primaria dell'operatore del settore alimentare in relazione alla food safety*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, p. 809 ss.

<sup>6</sup> Dal contenzioso americano in materia, ossia dalle più recenti *class actions*, emerge la propensione ad accertare le responsabilità del produttore derivanti da lacune informative e pubblicità decettiva, con la ricaduta di indurre le imprese a cambiare le proprie strategie di *marketing*, o a togliere dai propri prodotti gli ingredienti ritenuti meno salutari. In merito, CERINI, *Gli esiti delle class actions contro Ferrero: tra regulation through litigation e responsabilità individuale*, in *Danno e responsabilità*, 2005, p. 533 ss., nel commentare l'*affaire Nutella*, evidenzia come la *food law litigation* ponga al centro le responsabilità educative e sociali delle quali i produttori e gli operatori professionali dovrebbero farsi carico. In particolare, le *class actions* insinuano l'idea che essi debbano contribuire attivamente alla riduzione delle cattive o imperfette abitudini alimentari dei consumatori.

<sup>7</sup> A partire dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, la tracciabilità dei cibi è considerata uno strumento di sicurezza alimentare, cfr. CAPELLI, KLAUS, SILANO, *Nuova disciplina del settore alimentare ad Autorità europea per la sicurezza alimentare*, Milano, 2006, pp. 82 ss., 91 ss., 142 ss.

<sup>8</sup> Il legislatore europeo garantisce la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato, con interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi (cfr. COSTATO, *Protezione del consumatore tra strumenti contrattuali e norme di carattere pubblicistico: il caso del diritto alimentare*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, p. 35 ss.). Tra le misure più rilevanti sono da annoverare quelle dirette a contrastare le asimmetrie informative. Le informazioni necessarie devono ricomprendere ogni requisito di sicurezza che l'alimento deve obbligatoriamente avere per poter essere immesso sul mercato (cfr.: SPOTO, *Tutela del consumatore e sicurezza alimentare: obblighi di informazione in etichetta*, in *Contratto e impresa*, 4-5, 2014, p. 1071 ss.; GIANNETTA,

Nel secondo caso, oggetto della tutela è il nesso origine-qualità dei prodotti. Qui sembra che cambi anche la natura sostanziale del concetto di qualità, in quanto i parametri di definizione degli standard qualitativi degli alimenti sono riconducibili a fattori esterni. Da un lato, alle capacità imprenditoriali dell'imprenditore, nei casi di marchio individuale, che identifica il legame tra: la qualità e l'origine, la natura e il processo produttivo dei prodotti<sup>9</sup>. Dall'altro, a certificazioni, effettuate da enti preposti, i quali garantiscono che quanto descritto dal produttore corrisponde a verità<sup>10</sup>.

## 2. I presupposti della tutela giuridica

*Etichettatura degli alimenti. Indicazioni obbligatorie e nuova regolamentazione comunitaria*, in *Disciplina del commercio e dei servizi*, 2, 2015, p. 85 ss.). L'etichetta inizialmente concepita per distinguere i prodotti fra loro e facilitare il libero scambio di merci, ha via via acquisito l'ulteriore finalità di far circolare prodotti sani e sicuri e diventano mezzo per promuovere la competizione tra produttori. Questi ultimi, pertanto, dovranno fornire informazioni conformi al quadro normativo di riferimento e informazioni libere. Dalla combinazione di questi elementi un prodotto potrebbe risultare maggiormente gradito al consumatore. Dunque, le informazioni fornite incidono sia sulla concorrenza degli operatori, sia sul comportamento dei consumatori. Per questa ragione, la Corte di Giustizia (Corte giust., sez. IX, 4 giugno 2015, c. 195/14, *Verbraucherzentrale Bundesverband c. Teekanne GmbH & Co. KG*, in <http://curia.europa.eu>) offre parametri per valutare il rapporto tra le informazioni obbligatorie e quelle facoltative, onde tutelare l'affidamento del consumatore medio sulla idoneità dell'etichettatura a fondare una piena consapevolezza dell'atto di acquisto. Commenti a tale decisione sono di: CANFORA, *Informazioni sugli alimenti e pratiche ingannevoli. Quando l'elenco degli ingredienti non è sufficiente a tutelare il "consumatore medio"*, in *Rivista di diritto agrario*, 3, 2015, p. 196 ss.; SACCOMANNO, *L'etichettatura di un prodotto alimentare può suggerire la presenza di un ingrediente quando questo è assente nel detto prodotto?*, in *Foro napoletano - Nuova Serie*, 3, 2015, p. 869 ss. Per ulteriore bibliografia sul Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, v. *supra* n. 2.

<sup>9</sup> Cfr. FEIGENBAUM, *Cheers!: An Examination of "Vodka" Under Legal Regimes for the Protection of Geo-Graphic Indications and Appellations of Origin*, in *Syracuse Journal of International Law & Commerce*, 44, 2016, p. 179 ss.

<sup>10</sup> La terzietà del soggetto di certificazione rispetto a colui che produce o vende il prodotto su cui il segno è apposto viene imposta anche dal *Trade-marks Act* canadese. Esigenze di tutela dei consumatori, ma anche di promozione della concorrenza leale, impongono che il procedimento di certificazione sia svolto in modo indipendente (v. DALEY, *Canada's Treatment of Geographical Indications: an International Perspective*, in GENDREAU (ed.), *An emerging intellectual property paradigm: Perspectives from Canada*, Cheltenham, 2008, pp. 35 ss., p. 61). Non si arriva, tuttavia, al punto di richiedere, come accade in Europa, che il soggetto certificatore sia a sua volta certificato secondo uno standard che ne garantisca professionalità e indipendenza, cfr. HEH, *Who Certifies the Certifiers?*, in *Vermont Journal of Environmental Law*, 16, 2015, p. 688 ss. In argomento, v. FERRARI, *Il nesso fra origine geografica e qualità dei prodotti agroalimentari: i diversi modelli di tutela europei e nordamericani*, in *Rivista di diritto agrario*, 2014, pp. 142 ss., p. 154 ss.

Il “regime di qualità” assume rilevanza giuridica in presenza di uno schema predeterminato di requisiti di tutela e di strumenti di reazione predisposti dal legislatore. In altri termini, la tutela giuridica viene concessa sulla base di condizioni oggettivamente preesistenti riconosciute dall’ordinamento giuridico. Anche per questo aspetto esiste una differenza dei presupposti di tutela.

In un caso, tali presupposti sono collegati alle qualità dell’alimento, ossia alla rispondenza ai caratteri comunicati nel mercato, quali, per es., *claims* che enfatizzano eventuali pregi nutrizionali (“a ridotto contenuto di grasso», «contribuisce alla riduzione ...»). Le indicazioni nutrizionali consentirebbero al consumatore di identificare l’alimento adeguato alle proprie esigenze, di farne un uso consapevole e di adottare scelte adatte alle proprie esigenze salutistiche e dietetiche. In queste ipotesi, vi sono aspettative da tutelare in relazione a caratteristiche dell’alimento effettivamente benefiche e, pertanto, verificabili sulla base di dati scientifici pertinenti<sup>11</sup>.

Nell’altro caso, i presupposti di tutela sono creati *ad hoc* dal soggetto richiedente la registrazione, e il grado di collegamento a determinate caratteristiche dell’alimento dipende soltanto da atti giuridici privati. In queste ipotesi, a essere tutelato è il legame tra un segno distintivo e l’opera del titolare, imprenditore, che ha saputo creare un prodotto apprezzato e riconosciuto sul mercato attraverso un marchio dotato di una capacità attrattiva, fondata su una mera idea di qualità. La buona reputazione di un prodotto, poi, dovrebbe anche fornire ai produttori un incentivo a non alterare la prevedibile qualità dei beni<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Il legislatore europeo con Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, ha affidato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il compito di valutare il fondamento scientifico delle «qualità» salutistiche reclamizzate. Una indagine sul lavoro svolto dall’EFSA è di GABBI, *L’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma*, Milano, 2009, *passim*. Sui criteri di valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute e sulle difficoltà di interpretazione e applicazione del Regolamento, v.: GENCARELLI, *Il regolamento (ce) n. 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari: una difficile applicazione*, in *Diritto dell’Unione europea*, 2014, p. 111 ss.; GONZÁLEZ VAQUÉ, *El concepto “declaración de reducción del riesgo de enfermedad” prevista en el Reglamento (ce) n. 1924/2006: la sentencia “green - swan” de 18 de julio de 2013*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2013, p. 7 ss.

<sup>12</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, IV ed., St. Paul MN, 1996, Ch 2:4, il quale argomentando in merito alla “quality encouragement function of trademarks» sostiene che i «trademarks create an incentive to keep up a good reputation for a predictable quality of goods”.

Tuttavia, quando la notorietà di un prodotto sul mercato è legata alla preesistenza di un legame costante e intenso fra tale notorietà e un processo produttivo radicato in un territorio delimitato cui il nome fa riferimento, emerge un dato economico e sociologico preesistente e oggettivo, comune a un numero potenzialmente aperto di prodotti e produttori. Ciò ha indotto gli ordinamenti nazionali europei, in un primo momento, e successivamente la Comunità Europea (oggi UE) a riconoscere la necessità di creare un regime pubblicistico di protezione dei segni dotati di un valore oggettivo e preesistente alla tutela<sup>13</sup>. Diversamente, infatti, sarebbe stato elevato il rischio di un'appropriazione del nome tramite marchi, al solo scopo di uno sfruttamento dell'evocazione di qualità e dei vantaggi commerciali ad esso collegati<sup>14</sup>.

Il regime di qualità, quando è l'ordinamento giuridico a riconoscere ufficialmente e a tutelare le caratteristiche oggettive dell'alimento, assume natura e rilevanza pubblicistica, in quanto non si garantisce una esclusiva su un nome. Si tende piuttosto a impedire la creazione di una esclusiva e di

<sup>13</sup> La necessità di creare un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari allo scopo di garantire condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, consentì di introdurre i primi due Regolamenti – Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla “Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari” e Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle “Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari” – abrogati e sostituiti dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla “Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari”, fino a giungere al Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, “Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”, e ai rispettivi regolamenti attuativi adottati dalla Commissione: Regolamento delegato (Ue) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013; Regolamento di esecuzione (Ue) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014.

<sup>14</sup> È quanto si verifica in virtù della disciplina statunitense *Trademark Act of 1946* (Lanham Act), 15 U.S.C. §§ 1051-1141n (2012), la quale consente di registrare marchi che indicano il luogo di produzione. PAGE, *We the People(R): How the Liberalization of Federal Trademark Registration for Geographically Descriptive Marks is Monopolizing America's Heritage*, in *Duquesne Business Law Journal*, 19, 2017, p. 1 ss., critica l'opportunità data ai privati di registrare *geographically descriptive marks*, poiché essi sono considerati parte del *public domain*. Infatti, le tradizioni produttive di un territorio perdono la loro valenza pubblica e culturale, acquisendo notorietà quale marchio individuale, piuttosto che quale prodotto che evoca i valori della territorialità e della specificità. Ciò inciderebbe negativamente sulla concorrenza, impedendo ad altri imprenditori di utilizzare quelli che dovrebbero, invece, essere considerati *public marks*.

un monopolio, garantendo al nome un'accessibilità aperta, ma sottoposta a precise condizioni e controlli.

Il tema della individuazione, garanzia e comunicazione di «qualità» dei prodotti agroalimentari è segnato da una pluralità di atti normativi, aventi differenziata origine e incidenti su una pluralità di oggetti, tutti attinenti sotto più profili alla definizione di una caratteristica propria della intera offerta agroalimentare europea, sia pur declinata secondo le singole filiere<sup>15</sup>.

Gli strumenti di tutela, dunque, sono non soltanto numerosi, ma anche riconducibili a diversi circuiti giuridici, là dove l'interesse del consumatore si intreccia con l'esigenza di «proteggere i produttori dalle pratiche sleali», di garantire «condizioni di concorrenza leale» e di assicurare «il rispetto uniforme dell'intera unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti»<sup>16</sup>.

### 3. *L'origine geografica dei prodotti agroalimentari*

Il quadro normativo europeo conferma la centralità della regolamentazione<sup>17</sup>, ma allo stesso tempo manifesta un disorientamento disciplinare<sup>18</sup>, in virtù della difficoltà di una codificazione della materia.

<sup>15</sup> Una rassegna esaustiva della politica europea della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, nonché del suo collocarsi all'interno delle politiche di mercato e di sostegno produttivo è di ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, 4, 2015, p. 434 ss.

<sup>16</sup> Cfr. Regolamento (UE) n. 1151/2012, cit., là dove sin dal primo considerando «la qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione» sono individuate come «punto di forza e vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione». Le virgolette nel testo richiamano i *considerandi* (5), (3), (19).

<sup>17</sup> Cfr. *Libro Verde* della Commissione europea sulla qualità dei prodotti agricoli, Bruxelles, 15 ottobre 2008, Com (2008) 641, variamente commentato da ALBISINNI, GERMANÒ, PAOLONI, BORGHI, MACCIONI, COSTATO, GENCARELLI, nel numero speciale dedicato al tema dalla *Rivista di diritto alimentare*, 1, 2009.

<sup>18</sup> Dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2011, relativo alla «Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»; alla proposta della Commissione per un nuovo pacchetto igiene (v. Comunicato della Commissione, *Una regolamentazione più intelligente per alimenti più sicuri*, Bruxelles, 6 maggio 2013, IP/13/400), con il progetto di ridurre i 70 attuali regolamenti in materia di igiene dei prodotti alimentari a soli 5 testi legislativi; al Codice doganale dell'Unione, con le definizioni generali di origine *ivi* contenute e con larga attribuzione dei poteri alla Commissione (v. Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione); alla nuova OCM unica del 2013 (v. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013), recante organizzazione

Questa sede apre una riflessione su un aspetto che sembra rappresentare una costante delle diverse discipline, ossia il richiamo alla “origine” del prodotto, quale terreno al cui interno si confrontano e si scontrano i molteplici interessi, a loro volta riconducibili a storie e culture, economie e mercati, luoghi di produzione e apprezzabilità commerciale<sup>19</sup>.

Il riferimento è al riconoscimento e alla tutela giuridica, da parte degli ordinamenti, dei segni distintivi collegati a particolari qualità del prodotto, a loro volta ricondotte dalla comune esperienza all’origine geografica. È ormai indiscutibile che gli alimenti traggono dal territorio le loro specificità qualitative. In questo caso, oggetto della tutela è l’esistenza di un “criterio di collegamento” fra un prodotto e/o il suo processo produttivo e un territorio. Tale criterio dev’essere riscontrabile in concreto e deve costituire il presupposto per la presenza di caratteristiche distintive del prodotto.

I primi ordinamenti a riconoscere la necessità di dare protezione ai “segni distintivi” aventi per oggetto le indicazioni geografiche (IG) di origine dei prodotti, sono stati gli Stati membri europei, i quali, fin dagli albori della Comunità economica europea, cominciarono a fornire riconoscimento e tutela legale ai segni distintivi, per le loro capacità di evocare e preservare le tradizioni e le identità locali; nonché di acquisire «valore», proprio perché legate all’offerta culturale, creativa e turistica del territorio.

Tuttavia, i sistemi nazionali di protezione soffrivano di notevoli difficoltà di riconoscimento reciproco, sul piano della circolazione intracomunitaria dei prodotti. È stata la Corte di Giustizia Europea a riconoscere la legittimità di tali forme di protezione giuridica nazionale, in quanto finalizzate a realizzare e a tutelare diritti di proprietà intellettuale di creazione legislativa, giustificate dalla presenza di un legame effettivo tra l’origine in un territorio e caratteristiche apprezzate da un consumatore<sup>20</sup>. Ciò, avrebbe anche garantito il buon funzionamento del mercato interno, evitando l’insorgere di situazioni di alterazione della concorrenza<sup>21</sup>.

---

comune dei mercati dei prodotti agricoli. Per una maggiore completezza, v. anche *supra* n. 13.

<sup>19</sup> Sul rapporto tra “origine” e “consumatore”, tra le “specificità qualitative” – anche in chiave culturale, quale identità del cibo – dei prodotti agroalimentari e utilizzo dei “segni distintivi” impropriamente richiamati, quale il *made in Italy*, v. PACILEO, *L’origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, p. 401 ss.

<sup>20</sup> Nel caso *Sekt e Weinbrand* (Corte giust. CEE, 21 febbraio 1975, c. 12/74, *Commissione c. Repubblica Federale di Germania*, in *Racc.*, 1975, p. 181), la Corte individuò i requisiti minimi di denominazioni d’origine e indicazioni di provenienza in: a) legame con una zona geografica; b) caratteristiche qualitative tipiche ottenibili solo in quella zona.

<sup>21</sup> Il punto di svolta è stato determinato dalla sentenza *Cassis de Dijon* (Corte giust. CEE, 20 febbraio 1979, c. 120/78, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für*

Ne è derivata una profonda necessità di armonizzazione, culminata con il Regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>22</sup> sui regimi di qualità dei prodotti alimentari. Essa protegge i segni distintivi registrati come DOP (Denominazione di origine protetta) e IGP (Indicazione geografica protetta) contro qualsiasi impiego commerciale di prodotti non coincidenti, ma confondibili o comparabili, con quelli oggetto di registrazione, attraverso un sistema di controlli ufficiali sul rispetto dei disciplinari di produzione<sup>23</sup>.

DOP e IGP si differenziano fra loro per una diversa intensità del legame del processo produttivo al territorio di origine. Mentre per le DOP le proprietà del prodotto derivanti dall'ambiente geografico, dal *know-how* tradizionalmente diffuso nella zona, dal microclima, dalle materie prime, ecc., devono essere caratteristiche intrinseche (es. gusto, colore, aroma, legame ad una tradizione, ecc.); nel caso di IGP, può essere legata al territorio soltanto una data qualità, o la reputazione, o altre caratteristiche derivanti da una origine storica del prodotto da quella certa zona geografica, protetta dal diritto europeo per il suo valore economico, come fonte di reddito per il produttore<sup>24</sup>. Inoltre, nel caso di DOP, tutte le fasi (produzione,

---

*Brantwein, Cassis de Dijon*, in *Rcc.*, 1979, p. 649) con la quale la Corte affermò sia il principio del mutuo riconoscimento, secondo il quale ogni Stato membro deve consentire la commercializzazione dei prodotti di un altro Stato membro anche a fronte di una diversità delle normative di produzione del Paese di origine rispetto a quelle del Paese di importazione; sia che l'indicazione geografica costituiva un diritto di proprietà intellettuale con la conseguente applicazione dei principi e delle norme di specifica tutela.

<sup>22</sup> V. *supra* n. 13.

<sup>23</sup> Cfr. Regolamento (UE) n. 1151/2012, cit., artt. 13, 36-40. Lo stesso Regolamento all'art. 18 disciplina le Specialità Tradizionali Garantite (STG), quali prodotti agricoli o alimentari "ottenuti con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale" e "ottenuti da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente". Si tratta, quindi, di prodotti specifici, tradizionali conformi a disposizioni nazionali o consacrati dall'uso. L'art. 3 stabilisce che "tradizionale" deve considerarsi "l'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". Tale tipo di segno ha ricevuto scarso successo forse a causa della sostanziale assenza di una privativa sull'uso del nome. Rimane, infatti, consentito ai produttori che utilizzano prodotti analoghi, anche se non corrispondenti al disciplinare depositato, continuare ad utilizzare il nome nella comunicazione relativa al prodotto. In caso di difformità rispetto al disciplinare di produzione, l'unico divieto sussistente era quello di accompagnare il nome del prodotto con la dicitura STG. Cfr. CAPELLI, *Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1, 2014, pp. 52 ss, 55 s.

<sup>24</sup> La giurisprudenza europea, da un certo momento in poi, ha fornito un'interpretazione del concetto di «qualità» non soltanto legata alle caratteristiche materiali del prodotto, ma anche a elementi immateriali, quali la reputazione di cui può godere un prodotto. Con la

trasformazione ed elaborazione) devono svolgersi nella zona geografica delimitata; mentre nel caso di IGP è sufficiente che una sola di tali fasi sia svolta entro detta zona, così da conferire qualcuna delle caratteristiche o da guadagnare al prodotto la sua specifica reputazione<sup>25</sup>.

A tali segni viene riconosciuta una primazia quasi assoluta rispetto ad altre indicazioni del nesso origine-qualità<sup>26</sup>, poiché sono assistiti da una tutela di tipo pubblicitario, esperibile anche in assenza di denuncia di parte, e tendenzialmente uniforme. Nel senso che ciascun Paese UE è tenuto a contrastare, in regime di assistenza reciproca, le pratiche fraudolente che si siano consumate nei propri confini in danno dei segni comunitari di qualità relativi a prodotti propri e/o di altri Stati membri<sup>27</sup>.

---

sentenza sul *Torrone di Alicante* (Corte giust., 10 novembre 1992, c. 3/91, *Exportur SA c. LOR SA and Confiserie du Tech SA*, in *Racc.*, I, 1992, p. 5529), la Corte ha affermato che identificare il requisito della tutela nel legame necessario fra un territorio e una qualità intrinseca del prodotto “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 nondimeno 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”. In sostanza, la tutela delle denominazioni geografiche è giustificata purché non sia leso l’uso leale e tradizionale da parte di terzi che le usano costantemente e lealmente già da molto tempo. Uno Stato membro cioè non può riservare, mediante un atto legislativo, ai prodotti nazionali denominazioni che siano state usate per designare prodotti di provenienza qualsiasi, obbligando le imprese degli altri Stati membri a servirsi di denominazioni sconosciute o meno apprezzate dal pubblico.

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012, cit., art. 5, co. 1 e 2, sui “Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche”.

<sup>26</sup> Sulla prevalenza delle DOP e IGP sui marchi nel diritto comunitario si veda, tra gli altri, SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in UBERTAZZI, MUÑOZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2009, p. 226.

<sup>27</sup> Il c.d. il controllo *ex officio*, è stato introdotto con l’art. 13, co. 3, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, cit., a seguito della sentenza *Parmesan* (Corte giust., 26 febbraio 2008, c. 132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Racc.*, 2008, I, p. 957) ove la Corte, nello stabilire che uno Stato non aveva alcun obbligo di intervento per bloccare la vendita di un prodotto evocativo di una DOP prodotta da un altro Stato e che quest’obbligo restava in capo allo Stato membro dove avveniva la produzione, aveva posto in chiara evidenza la necessità di rendere effettiva la garanzia di tutela delle DOP e IGP prodotte o commercializzate in ciascun Stato membro.

#### 4. Segue: *i modelli di tutela*

Nell'ambito della tutela delle origini geografiche dei prodotti agroalimentari, si possono individuare due principali problematiche. Innanzitutto, la mancanza di una disciplina internazionale uniforme a difesa delle "Indicazioni Geografiche" (IG) per le produzioni agroalimentari di qualità, per contro necessaria dal momento che tali prodotti, nella maggior parte, si collocano sul mercato globale. In secondo luogo, le normative sovranazionali sono integrate da numerose leggi statali, o da forme di tutela di tipo privatistico (marchio), che cercano di trovare spazi di autonomia, rispetto a quanto dettato a livello sovranazionale, per tutelare le diverse sensibilità nazionali o esigenze commerciali<sup>28</sup>.

L'Accordo TRIPs<sup>29</sup> ha dato ingresso alla tutela internazionale e alla

<sup>28</sup> Sulle difficoltà di un approccio sistematico alla nozione di «origine» dei prodotti nel diritto dell'Unione europea e sui tentativi del legislatore nazionale di cercare soluzioni autonome per filiere e prodotti che dispongano di una regolamentazione dell'Unione già piuttosto articolata, v. RUBINO, *I limiti alla tutela del "made in" fra integrazione europea e Ordinamenti nazionali*, cit., p. 31 ss. Sulla congerie di strumenti diversi di derivazione nazionale nella materia, v. CANFORA, *La tutela delle indicazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette*, in RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, pp. 361, 368 ss. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari*, cit., p. 23 ss., esprime forti dubbi sulla pretesa, da parte di fonti normative disparate, di rivendicare a sé competenze di creazione e di regolazione di nuovi "segni di qualità". Ciò, sia quando essi sono realmente collegati a caratteristiche del prodotto, sia quando, privi di una vera connessione giuridicamente riconosciuta e tutelata a profili qualitativi, sono connessi a una mera conservazione dei valori culturali collegati al cibo. Il proliferare di segni e certificazioni pubbliche di origine geografica, rischia soltanto di disorientare il consumatore.

<sup>29</sup> L'art. 22, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs), *Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, Trattato di Marrakesh del 15 Aprile 1994, impone a tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di attuare misure volte a proteggere le IG contro gli usi che potrebbero "indurre in errore [...] il pubblico sull'origine geografica dei prodotti" identificati dalle IG o che "costituiscono [...] un atto iniquo ai sensi dell'articolo 10bis della convenzione di Parigi", ossia di concorrenza sleale riguardo alla natura, al processo di fabbricazione, alle caratteristiche. Prima del TRIPs, le fonti più rilevanti per la protezione internazionale delle IG erano sparse in tre accordi separati: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967; l'Accordo di Madrid sulla Repressione delle False o Ingannevoli Indicazioni di Origine delle Merci, 14 aprile 1891; l'Accordo di Lisbona sulla Protezione delle Denominazioni di Origine e la loro Registrazione Internazionale, 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967. Un ulteriore accordo, la Convenzione Internazionale sull'Uso delle Denominazioni di Origine e Denominazioni di Formaggi (Convenzione di Stresa del 1 giugno 1951), prevedeva disposizioni specifiche riguardo alle IG per i formaggi. Nessuno di essi però offriva una reale protezione per le IG. La protezione offerta dalla Convenzione di Parigi è limitata agli atti di concorrenza sleale e non è specificamente

rilevanza globale delle IG, con tre articoli, 22, 23 e 24<sup>30</sup>. Nella presente trattazione si preferisce trascurare l'art. 23, che prevede una tutela aggiuntiva per i vini e i liquori e si presta a ulteriori differenti considerazioni. Infatti, il fatto che i membri del TRIPs abbiano considerevoli interessi nelle industrie del vino e degli alcolici ha indubbiamente contribuito al doppio *standard* che favorisce esplicitamente tali IG, rispetto a quelle che identificano altro genere di prodotti<sup>31</sup>. Neanche in questo caso, però, l'Accordo TRIPs impone ai membri dell'OMC di riconoscere le IG al di sopra dei marchi registrati esistenti<sup>32</sup>.

Gli artt. 22 e 24 rappresentano, invece, una situazione di compromesso tra i Paesi del «vecchio» e del «nuovo mondo» e della loro diversità di orientamenti, rispetto al sistema della protezione delle IG applicato alle produzioni agroalimentari. I Paesi extra europei, infatti, si sono dimostrati restii al riconoscimento di una tutela piena, come quella europea, delle IG agroalimentari<sup>33</sup>.

---

adattata alle indicazioni geografiche. L'Accordo di Madrid e l'Accordo di Lisbona offrono una protezione più ampia e specifica per le IG, il secondo prevede anche la creazione di un sistema di registrazione internazionale per le denominazioni di origine, ma hanno pochi firmatari e quindi un impatto internazionale limitato. Nel maggio 2015 si tenne una conferenza diplomatica per riesaminare l'Accordo di Lisbona sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), durante la quale fu adottato un testo rivisitato, l'Atto di Ginevra, il quale però, non ha generato un aumento significativo nel numero dei firmatari dell'Accordo di Lisbona a causa della continua divisione sulla questione tra i membri del "Nuovo Mondo" e del "Vecchio Mondo", dell'OMPI. La convenzione di Stresa è ancora più ristretta e ha meno di dieci firmatari.

<sup>30</sup> Sulla disciplina delle IG contenuta nell'Accordo TRIPs, v.: GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Rivista di diritto agrario*, 1, 2000, p. 413 ss.; DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, a cura di VENTURINI, COSCIA, VELLANO, Atti del Convegno di Alessandria, 8 ottobre 2004, Milano, 2005, p. 229 ss.

<sup>31</sup> In particolare, l'articolo 23 vieta l'uso delle IG che identificano i vini e gli alcolici quando i prodotti non "provengono dal luogo indicato dall'indicazione geografica", indipendentemente dal fatto che l'uso delle indicazioni geografiche possa indurre in errore il pubblico sull'origine geografica dei prodotti. Ciò include casi in cui "la reale origine delle merci è indicata" sui prodotti (oltre alle indicazioni geografiche) o quando "la IG è usata come traduzione o accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili". In argomento, v. CALBOLI, *Intellectual Property & Information Law in a Global Context Institute for Intellectual Property & Information Law Symposium: Time to Say Local Cheese and Smile at Geographical Indications of Origin? International Trade and Local Development in the United States*, in *Houston Law Review*, 53, 2015, pp. 373 ss.

<sup>32</sup> V. articoli 23(2), 24(5) TRIPs.

<sup>33</sup> A seguito dell'entrata in vigore della normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 2081/92, cit.) nel 1999 venne sollevata una controversia internazionale, promossa soprat-

Così, mentre l'art. 22, si è limitato a indicare le condotte decettive, lasciando i singoli Paesi liberi sia di adottare le modalità di protezione che preferiscono, sia di risolvere eventuali conflitti tra nomi geografici e marchi esistenti nelle rispettive giurisdizioni in modi diversi; l'art. 24, statuisce dei limiti e vara delle eccezioni alle tutele codificate dagli articoli 22 e 23, consacrando la regole secondo la quale i diritti acquistati anteriormente prevalgono su quelli successivi, e inserendo la *grandfather clause*, che rende valido l'uso di quei marchi contenenti IG di altri paesi aderenti al TRIPS, i cui diritti siano stati acquisiti con l'uso della buona fede, prima dell'entrata in vigore degli accordi TRIPS e prima della protezione della IG nel paese di origine. Clausola questa che consente, per es., l'uso del marchio Parma per un prosciutto canadese a danno dei legittimi produttori del relativo Consorzio italiano<sup>34</sup>.

Il legislatore europeo non ha accolto il principio *prior in tempore potior in iure*, poiché il suo accoglimento avrebbe presupposto, un regime paritario di fondo tra le IG e i marchi, optando per una superiorità riconosciuta alle prime sui secondi. Una DOP/IGP prevarrà sul marchio di cui viene chiesta la registrazione in un momento successivo. In questo caso, la domanda di registrazione del marchio sarà respinta, o il marchio comunque registrato sarà nullo. Nel caso in cui, invece, sia stato registrato prima il marchio, esso dovrà coesistere con la successiva DOP/IGP a meno che non si tratti di un marchio molto conosciuto, nel qual caso potrà prevalere sulla DOP/IGP<sup>35</sup>. La tutela *ex officio*<sup>36</sup>, poi, prevista per le indicazioni o denominazioni di origine geografica, conferma la particolare attenzione della UE nei confronti di tali regimi di qualità, considerati evidentemente strumenti essenziali per la promozione dei

---

tutto da Stati Uniti e Australia (con due procedure distinte, le quali hanno prodotto due distinti *Panels* e *Reports*, rispettivamente, WT/DS174/R del 15 marzo 2005, *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for agricultural products and foodstuffs*, Complaint by the United States e WT/DS290/R del 15 marzo 2005, *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for agricultural products and foodstuffs*, Complaint by Australia) che tradizionalmente tendevano ad esprimere orientamenti diversi rispetto al sistema della protezione delle IG applicato alle produzioni agroalimentari. Su questo argomento, v.: GERMANÒ, *Australia ed USA versus Unione Europea: il caso delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi dal vino e dagli alcolici*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 1, 2004, p. 55 ss. VISSER, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari a seguito del rapporto del "Panel" dell'Organizzazione mondiale del commercio*, *ivi*, 1, 2007, p. 171 ss.

<sup>34</sup> Sull'uso del marchio canadese *Parma Ham*, v. GALLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale: convergenze e conflitti*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1-3, 2015, p. 1 ss. In merito, v. anche *infra* n. 42.

<sup>35</sup> Art. 14, Reg. (UE) n. 1151/2012, cit.

<sup>36</sup> V. *supra* n. 27.

prodotti locali nel mercato non soltanto europeo, ma globale<sup>37</sup>.

Dunque, la principale divergenza tra le normative sovranazionali e il modello europeo è ravvisabile nel modello di protezione. I Paesi dell'OMC, infatti, nell'alveo della *Intellectual Property*, ossia dei principi generali in materia di segni distintivi e di concorrenza, tutelano le IG attraverso l'istituto del marchio e conferiscono tutela di tipo privatistico, legata alla reazione del titolare del segno, il quale aziona i meccanismi di coercizione necessari a far cessare la violazione di un proprio diritto di privativa. Pertanto, nei Paesi extra Unione per poter tutelare un prodotto DOP/IGP è necessario che esso riceva un riconoscimento giuridico nell'ordinamento nel quale se ne richiede la tutela.

Ciò è alla base della difficoltà di arginare i danni economici e di immagine che derivano dall'appropriazione illecita di nomi DOP/IGP, considerati anche patrimonio culturale<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Anche nella letteratura internazionale si riconosce alle IG il principale scopo di consentire ai produttori di sfruttare al meglio la volontà delle persone di scegliere prodotti provenienti da una determinata regione e con determinate caratteristiche, cfr.: CALBOLI, *Of Markets, Culture, and Terroir: The Unique Economic and Culture-Related Benefits of Geographical Indications of Origin*, in GERVAIS (ed.), *International Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham UK-Northampton USA, 2015, pp. 449-451; FOUASSIER, *Promoting Food and Lifestyle: The French Experience*, in AA.VV., *OECD Studies on Tourism, Food and the Tourism Experience: The OECD-Korea Workshop*, 2012, pp. 155 ss., p. 159, là dove afferma che "an indication of origin can invoke an idea of quality that encompasses concrete and abstract elements associated with a geographical location that cannot be duplicated elsewhere"; BOWEN, *Embedding Local Places in Global Spaces: Geographical Indications as a Territorial Development Strategy*, in *Rural Sociology*, 75, 2010, pp. 209 ss., 210, la quale riconosce che "local producers can benefit from global trade when their products are connected with the unique characteristics of their region and production practices"; COOMBE, AYLWIN, *Bordering Diversity and Desire: Using Intellectual Property to Mark Place-Based Products*, in *Environment and Planning A: Economy and Space*, 43, 2011, p. 2027 ss., nell'asserire che "the unique characteristics of the geographical region should be used in marketing to enable regional producers to compete in global trade"; CHON, *Slow Logo: Brand Citizenship in Global Value Networks*, in *UC Davis Law Review*, 47, 2014, pp. 935 ss., 966, la quale suggerisce che "through increased transparency, producers in the fashion industry can capitalize on consumer demand for socially responsible product development".

<sup>38</sup> Cfr.: DE STEFANO, *Treccani Gusto: le eccellenze DOP e IGP patrimonio culturale italiano*, 2018, in <https://www.qualivita.it/news/treccani-gusto-le-eccellenze-dop-e-igp-patrimonio-culturale-italiano/>; DI FIORE, *Patrimoni di origine protetta. Le procedure di Food Labelling nelle istituzioni internazionali all'incrocio tra nazionale, globale e locale*, in *Storicamente - Studi e ricerche*, 14, 2018, pp. 1 ss. Nella prospettiva della necessità di una tutela dei prodotti tipici, fondati su elementi di localizzazione e radicamento territoriale forti, di fronte ad una globalizzazione che coinvolge sia i mercati sia i fattori produttivi (cfr. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2004, p. 60 ss.) e in conformità alla definizione offerta dall'OMPI

## 5. La protezione internazionale delle indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

In assenza di un adeguato livello di protezione internazionale per le IG europee<sup>39</sup>, due sembrano le soluzioni percorribili: il ricorso agli Accordi internazionali di libero scambio, che prevedano l'adozione di politiche volte al potenziamento del valore legale delle Denominazioni di Origine, al pari dei marchi commerciali; in mancanza di un Accordo, o si procede alla estensione del marchio internazionale (ma possono accedere alla domanda soltanto i Paesi che hanno aderito all'Accordo di Madrid), o si deve richiedere la registrazione DOP/IGP, come se si trattasse di marchi privati, in ciascun Paese extracomunitario, nel quale si ritenga utile o strategico tutelarli per motivi commerciali e/o di immagine.

Quanto al primo aspetto, l'UE ha introdotto le IG come elemento di discussione negli accordi di libero scambio<sup>40</sup> che ha concluso con Canada, Singapore, Colombia, Perù, Corea del Sud, Vietnam, Giappone<sup>41</sup>, là

---

del Patrimonio culturale immateriale, che include “la conoscenza tradizionale, le espressioni culturali tradizionali (o folklore), il know-how, le competenze, gli stili di vita tradizionali, segni distintivi e simboli relativi alla conoscenza tradizionale”, v. anche FARAH, TREMOLADA, *Diritti di proprietà intellettuale, diritti umani e patrimonio culturale immateriale*, ivi, 2014, p. 21 ss.

<sup>39</sup> L'UE richiedeva agli Stati Uniti, come parte del TTIP, di garantire «un adeguato livello di protezione per le IG europee» e di fornire un sistema di «esecuzione amministrativa contro l'uso improprio delle indicazioni dell'UE». Ciò, però, non includeva che gli Stati Uniti adottassero una medesima protezione delle IG, ma che essi garantissero protezione a svariate IG europee “direttamente attraverso l'accordo”. Il fondamento di tale protezione sarebbe stato il principio di reciprocità e avrebbe incluso i nomi IG europei e americani. Due sembrano essere le principali ragioni – quelle che interessano ai fini dell'attuale trattazione – che hanno lasciato cadere il Trattato: l'elenco di indicazioni geografiche in esame comprendeva esclusivamente le indicazioni geografiche dell'UE; il *Position Paper* mette in luce il modo in cui il riconoscimento di alcune IG europee sia altamente problematico per gli Stati Uniti. Queste IG includono quei nomi che gli Stati Uniti ritengono generici e sono utilizzati dalle imprese statunitensi (o da coloro che fanno affari negli Stati Uniti), come, per es., nomi di formaggi come Feta e Asiago. Cfr. *The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Towards an EU-US trade deal - Intellectual property - EU position paper* (20 March 2015), reperibile in [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc\\_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf)

<sup>40</sup> Sui tentativi dell'UE di proteggere i nomi geografici dall'uso improprio da parte di soggetti che operano al di fuori delle aree geografiche interessate, v. KAMPERMAN SANDERS, *Geographical Indications as Property: European Union Association Agreements and Investor-State Provisions*, in CALBOLI, NG-LOY (eds.) *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development and Culture*, Cambridge, 2017, pp. 168-185.

<sup>41</sup> Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra UE e Canada, firmato il 30 ottobre

dove è riuscita, attraverso concessioni commerciali alle parti negoziali, a promuovere in parte le sue richieste<sup>42</sup>.

Ulteriore passo in questa direzione è la prossima adesione dell'UE all'Atto di Ginevra, accordo multilaterale per la protezione delle indicazioni geografiche gestito dalla *World Intellectual Property Organization* (WIPO). L'Atto di Ginevra modifica l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, permettendo l'adesione anche alle organizzazioni intergovernative, come appunto l'UE. Le nuove norme mirano al miglioramento, a livello globale, della tutela dei prodotti agroalimentari certificati dai falsi, assicurando loro protezione anche attraverso una

---

2016 ed entrato in vigore in via provvisoria, in attesa di essere approvato dai parlamenti nazionali, il 21 settembre 2017, in [http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_it.htm); Accordo di libero scambio tra UE e Singapore (Risoluzione del 13 febbraio 2019): Singapore ha accettato di istituire un sistema di registrazione delle IG che proteggerà circa 190 indicazioni geografiche dell'UE, con la possibilità di aggiungerne altre in una fase successiva, in [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0089\\_IT.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0089_IT.html), (v. anche *infra* n. 44); Accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea del Sud del 16 settembre 2010, là dove (art. 10.55) si prevede l'adozione di disposizioni che stabiliscano la responsabilità penale della contraffazione delle indicazioni geografiche e dei disegni e modelli, in [http://publications.europa.eu/resource/ellar/d1c978da-6203-45b8-92ad-b2c402bcb0a2.0016.01/DOC\\_1](http://publications.europa.eu/resource/ellar/d1c978da-6203-45b8-92ad-b2c402bcb0a2.0016.01/DOC_1); Accordo commerciale tra l'Unione Europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra del 26 giugno 2012, garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano (cfr. ratifica, in <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/ES0260.pdf>); Accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica socialista del Vietnam del 5 agosto 2015: 169 Indicazioni geografiche europee (IG) beneficeranno del riconoscimento e della protezione sul mercato vietnamita a un livello comparabile a quello della legislazione dell'UE, anche 39 indicazioni geografiche del Vietnam saranno riconosciute e protette in quanto tali nell'UE (artt. 12.23-12.33), in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0691&from=EN>; Accordo di libero scambio siglato tra UE e Giappone (JEFTA), Firmato a Tokyo il 17 luglio 2018, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, nel quale trattato commerciale sono presenti 205 prodotti a indicazione geografica protetta europei, di cui 46 italiani, che verranno riconosciuti dal Giappone e protetti da contraffazione, in <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/>.

<sup>42</sup> Per es., l'Accordo commerciale col Canada (CETA), cit., prevede la coesistenza della DOP «Prosciutto di Parma» e del marchio «Parma», detenuto dalla società canadese (Maple Leaf). Questo riconoscimento è stato considerato dal Consorzio del Prosciutto di Parma come un traguardo storico, perché non esistendo un sistema di protezione dei prodotti a indicazione geografica, la tutela era riservata soltanto al proprietario del marchio che lo aveva registrato per primo (cfr. *Ceta: Prosciutto di Parma in Canada con proprio nome*, in *Repubblica.it*, 20 settembre 2017, reperibile in [https://parma.repubblica.it/cronaca/2017/09/20/news/alimentare\\_prosciutto\\_di\\_parma\\_in\\_canada\\_con\\_proprio\\_nome-176019727/](https://parma.repubblica.it/cronaca/2017/09/20/news/alimentare_prosciutto_di_parma_in_canada_con_proprio_nome-176019727/)).

registrazione univoca delle indicazioni o denominazioni di origine<sup>43</sup>.

In generale, però, ciascun Accordo offre una tutela limitata sia perché legata all'adesione di ciascun ordinamento<sup>44</sup>, sia perché limitato è il numero dei prodotti DOP/IGP che trovano realmente tutela.

#### 6. Segue: la tutela negli USA e il confronto con gli artt. 22 e 24 dell'Accordo TRIPs

Nell'ambito della seconda soluzione, quella più garantista sarebbe la richiesta di registrazione del "marchio" DOP/IGP, nel singolo Paese extracomunitario.

Facciamo l'esempio degli USA, là dove gli Enti di tutela hanno effettuato il maggior numero di interventi di diffida dall'uso dei nomi protetti.

Negli Stati Uniti le IG straniere non sono tutelate, se non per mezzo di uno specifico riconoscimento giuridico attraverso un Trattato o un regolamento federale<sup>45</sup>. In mancanza, i titolari di prodotti DOP/IGP possono soltanto tentare di ottenere la registrazione di un *certification mark*, che si avvicina a una DOP/IGP, poiché la sua registrazione presuppone uno *standard* [di produzione], più o meno assimilabile a un disciplinare di produzione, che dà la possibilità di specificare la provenienza geografica dei prodotti, le caratteristiche e la qualità<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE)), in <http://www.europarl.europa.eu>. Sull'Atto di Ginevra quale riesame dell'Accordo di Lisbona, v. *supra* n 29.

<sup>44</sup> Per es., la Corte di Giustizia europea – Corte giust. (Seduta plenaria), 16 maggio 2017, Parere 2/15, ECLI:EU:C:2017:376, in <http://curia.europa.eu> - ha dichiarato che l'Accordo di libero scambio con Singapore del 20 settembre 2013 non può, nella sua forma attuale, essere concluso dall'Unione da sola, a motivo del fatto che alcune delle disposizioni previste rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri. Ne consegue che, allo stato attuale, l'accordo di libero scambio con Singapore può essere concluso soltanto dall'Unione e dagli Stati membri operanti di concerto. Si pensi ancora all'Accordo di Lisbona, cit., stipulato per facilitare e promuovere il riconoscimento delle (sole) denominazioni d'origine, ma che non ha raggiunto l'obiettivo, nei 61 anni intercorsi, a causa delle limitate adesioni; ovvero al CETA, cit., non ratificato dall'Italia (v. anche *supra* n. 41).

<sup>45</sup> V.: SIMON, *Appellations of Origin: The Continuing Controversy*, in *Northwestern Journal of International Law & Business*, 5, 1983, pp 132 ss., 133 s.; ZACHER, *Pass the Parmesan: Geographic Indications in the United States and The European Union - Can There be Compromise?*, in *Emory International Law Review*, 19, 2005, pp. 427 ss., 434 s.

<sup>46</sup> Negli ordinamenti nordamericani le IG sono tutelate attraverso un sistema di certifica-

Qui ci sono notevoli difficoltà, perché le linee guida predisposte dallo *United States Patent and Trademark Office* per la registrazione dei *geographic certification marks* sono più elastiche anche rispetto alla tutela prevista dall'art. 22 del Trattato TRIPs, il quale afferma che le IG identificano un prodotto come originario del territorio in cui una determinata qualità, "reputazione" o altra caratteristica del bene è "essenzialmente" attribuibile alla sua origine geografica.

Sebbene tale definizione di "collegamento territoriale", secondo la quale è sufficiente che le caratteristiche di un prodotto siano "essenzialmente", attribuibili al luogo con denominazione IG, consenta ai produttori di "de-territorializzare" parzialmente la produzione<sup>47</sup>, non esclude, però, la dimostrazione circa il legame pedoclimatico o storico-culturale col territorio. Ciò si evince dal richiamo al concetto di "reputazione", quale elemento qualificante per la protezione delle IG, in quanto richiede che la qualità o le altre caratteristiche di un prodotto siano se non "esclusivamente", quanto meno "essenzialmente" attribuibili al territorio.

Si tratta in sostanza di una definizione più sfumata di quella originariamente accolta dall'Accordo di Lisbona del 1967, secondo la quale le denominazioni di origine protette dovrebbero "esclusivamente o essenzialmente" provenire dall'area geografica pertinente. Tuttavia, le modifiche apportate dall'Atto di Ginevra del 2015 includono anche una definizione di IG simile alla quella del TRIPs. Vale a dire, l'Atto di Ginevra include il concetto di "reputazione" nella nuova definizione e richiede

---

zione (*certification marks*) e di marchi collettivi (*collective marks*), nella qualità di diritti di proprietà intellettuale immateriale appartenenti e gestiti da un ente o gruppo specifico. I marchi di certificazione sono generalmente di proprietà di uno *standard setter* o di un ente di certificazione, distinto dal produttore che appone il marchio, e che consente l'uso del marchio, a seguito di una verifica del rispetto di determinati standard di qualità del prodotto e della origine geografica. I marchi collettivi, invece, sono solitamente di proprietà di associazioni che promuovono i beni venduti dai loro membri, i quali possono utilizzare il marchio di gruppo in aggiunta ai propri marchi individuali per identificare i loro prodotti. (Per una puntuale differenza tra *certification marks* e *collective marks* sia negli USA, sia in Canada, v. FERRARI, *Il nesso fra origine geografica e qualità dei prodotti agroalimentari*, cit., p. 152 ss., v. anche *supra* n. 10). *Certification marks* e *collective marks* si differenziano dai marchi individuali in quanto i produttori vengono inquadrati in una intera area geografica. Le indicazioni geografiche consentono al produttore di sfruttare il territorio protetto per scopi di *branding* e di *marketing*, nonché di commercializzarne la storia e le tradizioni tipiche. I riferimenti geografici sono, infatti, considerati *commons*, da sottrarre ai rischi di appropriazione monopolistica, e posti nella libera disponibilità di tutti i soggetti che operano in detta area geografica (cfr. ZACHER, *Pass the Parmesan: Geographic Indications in the United States and The European Union - Can There be Compromise?*, cit., p. 437).

<sup>47</sup> V., anche, DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, cit., p. 239

che “la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del bene” siano solo “essenzialmente attribuibili” all’area geografica pertinente<sup>48</sup>.

Questa parziale delocalizzazione della produzione IG indebolisce la *ratio* della loro protezione, ossia la tutela della correlazione prodotti/luogo<sup>49</sup>, e, almeno per quel che concerne la protezione dei prodotti agroalimentari, legittima l’uso improprio dei nomi geografici da parte dei soggetti che operano al di fuori delle aree geografiche interessate.

Negli USA, però, la tutela del “collegamento territoriale” è ancora più debole per due ordini di ragioni.

La prima riguarda lo *standard* di produzione, il quale viene predisposto liberamente dal soggetto titolare del marchio, sul quale l’autorità competente a registrare ha un potere di intervento limitato. Né il soggetto certificatore, come accade in Europa, è a propria volta certificato, a garanzia della professionalità e indipendenza<sup>50</sup>. Esso fissa le caratteristiche, le qualità, le tecniche di produzione o l’origine geografica e consente di individuare gli elementi caratteristici che devono essere presenti nel prodotto finale. Tuttavia, il riferimento al territorio è meramente descrittivo, e consiste nell’accertare che la regione identificata dalla designazione geografica nel marchio è famosa come fonte dei beni o servizi identificati, o che i beni o servizi sono prodotti principali della regione. Non è richiesta la dimostrazione di un

<sup>48</sup> Sulla differenza tra la definizione di *appellation of origins* nell’Accordo di Lisbona e quella accolta dal TRIPS, v.: CALBOLI, *In Territorio Veritas: Bringing Geographical Coherence in the Definition of Geographical Indications of Origin Under TRIPs*, in *WIPO Journal*, 6, 2014, pp. 57 ss., 61 s.; GERVAIS, *Irreconcilable Differences? The Geneva Act of the Lisbon Agreement and the Common Law*, in *Houston Law Review*, 53, 2015, p. 339 ss. In dottrina italiana, v. DI CATALDO, VANZETTI, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, p. 344 s.

<sup>49</sup> Cfr.: AGDOMAR, *Removing the Greek from Feta and Adding Korbelt to Champagne: The Paradox of Geographical Indications in International Law*, in *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 18, 2008, pp. 541ss., 572; RITZERT, *Champagne is from Champagne: An Economic Justification for Extending Trade-mark-Level Protection to Wine-Related Geographical Indicators*, in *AIPLA Quarterly Journal*, 37, 2009, pp. 191 ss., 212 ss.; CALBOLI, *Intellectual Property & Information Law in a Global Context Institute for Intellectual Property & Information Law Symposium*, cit., p. 387; WANG, *Absolute Protection for Geographical Indications: Protectionism or Justified Rights?*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2018, p. 73 ss. Per altri autori, l’ampliamento della definizione di collegamento territoriale e la relativa delocalizzazione è giustificata dal fatto che l’autenticità dei prodotti con denominazione IG è data dallo *human factor*, piuttosto che dagli ingredienti e dalle materie prime. Per questo orientamento, v.: MARIE-VIVIENNE, *The Protection of Geographical Indications for Handicrafts: How to Apply the Concepts of Natural and Human Factors to All Products*, in *WIPO Journal*, 4, 2013, pp. 191, 197, 199; GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012, p. 83 ss.

<sup>50</sup> HEH, *Who Certifies the Certifiers?*, cit., p. 688 ss.

legame pedoclimatico, o culturale tra prodotto e territorio<sup>51</sup>.

La seconda, è da individuarsi nel § 1125 del *Lanham Act*<sup>52</sup>, il quale prevede che il titolare del *certification mark* perde l'esclusività dell'uso quando il marchio diventa generico, ossia entra nel linguaggio comune, perdendo le caratteristiche essenzialmente attribuibili all'origine geografica. In altri termini, quando la denominazione territoriale, nonostante la sua registrazione, viene costantemente utilizzata su merci prodotte altrove, il marchio può essere annullato e la IG, dapprima protetta, può essere considerata generica, ossia indicare un prodotto con le medesime caratteristiche di quello originale<sup>53</sup>.

Anche questa norma opera una interpretazione estensiva dell'articolo 24(6) dell'Accordo TRIPs, il quale consente che i termini considerati generici in un paese dell'OMC possano continuare a essere come tali utilizzati. Tale disposizione, però, è dettata allo scopo di risolvere, in virtù del principio della *priority*, il conflitto tra marchi registrati e indicazioni geografiche protette<sup>54</sup> e non dovrebbe legittimare una genericità acquisita

<sup>51</sup> Si pensi alle patate dello "State of Idaho": la mera verifica che le patate provengono dallo Stato di riferimento e che sono conformi alle caratteristiche descritte nello *standard*, ottiene la certificazione di origine. Quest'ultima può essere rilasciata anche qualora soltanto la materia prima provenga dalla zona geografica di origine. Non manca un esempio nel quale la certificazione IG è apposta quando il riferimento geografico è addirittura decettivo, come nel caso del "Maryland Apples" utilizzato in relazione a mele provenienti dalla Virginia e dal Delaware. Sull'argomento, v. O'CONNOR, *Some thoughts on the practice of the US Patent and Trademark Office and TRIPs*, in *World Trade Review*, 13:4, 2014, p. 713 ss.

<sup>52</sup> *Trademark Act of 1946*, cit.

<sup>53</sup> Cfr. *Comty. of Roquefort v. William Faehndrich Inc.*, 303 F.2d 494, 497 (2d Cir. 1962), in merito alla DOP francese «Roquefort». Nonostante il Comune di Roquefort avesse ottenuto una certificazione, l'apposizione della relativa IG è stata consentita per tutti quei formaggi che indicavano come "collegamento territoriale" il mero ingrediente proveniente dalla zona geografica di origine: cioè, «formaggio prodotto con il solo latte di pecora curato nelle grotte naturali della comunità di Roquefort» (cfr. O'CONNOR, *Some thoughts on the practice of the US Patent and Trademark Office and TRIPs*, cit., p. 719). Ciò ha consentito che un qualsiasi formaggio prodotto in loco potesse essere etichettato come "blue cheese made in the Roquefort style", v. anche FEIGENBAUM, *Cheers!: an Examination of "Vodka" under Legal Regimes for the Protection of Geo-Graphic Indications and Appellations of Origin*, cit., p. 188. Critico sull'uso di espressioni delocalizzanti come *American Roquefort*, poiché in questo modo si accelera il genericidio delle IG, si dimostra WANG, *Absolute Protection for Geographical Indications: Protectionism or Justified Rights?*, cit., p. 76.

<sup>54</sup> L'art. 24 dell'Accordo TRIPs, detta disposizioni molto diverse tra loro: viene affrontato il problema dell'applicazione della disciplina TRIPs da parte dei membri; gli sviluppi futuri della tutela delle indicazioni geografiche; il rapporto tra marchi registrati e indicazioni geografiche; e, infine, il tema dei termini divenuti *generic*. In particolare, mentre al comma 5 ("Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark

proprio attraverso il consapevole uso del nome protetto.

Il *Lanham Act*, inoltre, per stabilire la genericità acquisita di un marchio, codificando quanto espresso in sede di tribunali federali, dispone che si debbano esaminare le circostanze fattuali relative alla percezione che il pubblico abbia di un particolare marchio. Pertanto, è compito dei giudici accertare se il pubblico dei consumatori collega il marchio al nome generico di un prodotto, ovvero se ritiene che indichi la fonte del prodotto.

Un marchio, dunque, viene considerato “geograficamente fuorviante in modo decettivo”, laddove il consumatore abbia ragione di credere che i prodotti siano legati a quella regione geografica, quando in realtà non lo sono. Cosicché i prodotti sono definiti generici quando il loro uso sia talmente diffuso, da indurre il consumatore a considerarlo come una categoria che comprende tutti i beni dello stesso tipo, piuttosto che una designazione di origine geografica<sup>55</sup>.

Con la motivazione che la IG è considerata nome generico e quindi non tutelabile è stato negato il riconoscimento del *certification mark*, a svariati prodotti DOP/IGP italiani.

---

have been acquired through use in good faith either: (a) before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI; or (b) before the geographical indication is protected in its country of origin; measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication”) accoglie il principio di priorità come criterio risolutore di eventuali controversie tra indicazioni geografiche e marchi anteriori; al comma 6 (“Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement”) non obbliga in alcun modo un Paese membro a riconoscere la protezione ad un’indicazione geografica di un altro Stato, se il termine è divenuto generico sul proprio territorio. Questa norma si differenzia molto da quanto veniva previsto dall’articolo 6 dell’Accordo di Lisbona, secondo cui solo il Paese d’origine poteva decidere in merito alla genericità della denominazione. Tale disposizione costituisce un elemento di debolezza del sistema di tutela delle IG, poiché il soggetto attore dell’imitazione o dell’usurpazione dovrà semplicemente dimostrare la genericità del termine sul territorio in cui svolge la sua attività.

<sup>55</sup> Cfr.: *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc.* 505 U.S. 763, 768 (1992); *Liquid Controls Corp.*, 802 F.2d at 935-936; *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976); *Soweco, Inc. v. Shell Oil Co.*, 617 F.2d 1178, 1183 (5th Cir. 1980); *In re 1800Mattress.com IP, LLC*, 586 F.3d 1359, 1362-63 (Fed. Cir. 2009); *In re Cordua Restaurants, Inc.*, 823 F.3d 594, 599 (Fed. Cir. 2016).

Ma, si può incorre nel rifiuto di registrazione da parte dello USP *Trademark Office*, anche quando la IG sia contenuta in un marchio già acquisito da terzi negli USA.

Il problema, dunque, è proprio nella disciplina delle IG, la quale si avvale della struttura amministrativa già operante per i marchi registrati, dei quali esse costituiscono una sottocategoria. Ciò significa che, alla stregua dei diritti di *Intellectual Property*, le IG sono regolate sia dal sistema di *common law* che da un più recente apparato normativo, a livello statale e federale. Pertanto, l'attuale normativa, caratterizzata dal concorso di precedenti giurisprudenziali e di *statutes*, indebolisce notevolmente la tutela delle IG. Essa, interamente ricondotta nell'alveo dell'uso commerciale, è del tutto scevra dalla dottrina della territorialità e delle produzioni tipiche che è a fondamento della normativa unionistica posta a presidio della qualità dei prodotti/luogo agroalimentari.

### 7. *Gli interessi che animano il dibattito sulle indicazioni geografiche*

Il mancato riconoscimento negli Stati Uniti del legame tra prodotto e territorio è alla base della imitazione degli stessi prodotti DOP/IGP. I produttori americani, infatti, sfruttano il non riconoscimento di quelle peculiarità esclusive del prodotto, che ne costituiscono la componente di valore qualitativo ed economico, provocando anche una diminuzione del valore stesso del prodotto sul mercato. Le categorie più colpite sono: i formaggi tipici, conserve di pomodori, olio d'oliva, salumi e affettati, aceto balsamico.

Il valore aggiunto delle DOP/IGP emerge dai disciplinari di produzione, là dove si può evincere la *ratio* della loro tutela: da un lato, l'idoneità a diversificare e a sostenere le produzioni agricole; dall'altro, la vocazione a cogliere e soddisfare specifiche esigenze di qualità, sicurezza alimentare e sana alimentazione.

Il funzionamento del sistema delle DOP e IGP, a differenza di quello dei marchi, si fonda sull'obbligo degli Stati membri di provvedere al controllo sul rispetto dei disciplinari di produzione, attraverso i mezzi amministrativi e giurisdizionali a disposizione nell'ordinamento interno, nel quale è commercializzato il bene agroalimentare<sup>56</sup>. Il riconoscimento della tutela IG europea, infatti, presuppone un "disciplinare di produzione"<sup>57</sup> che garantisca

---

<sup>56</sup> Reg. (UE) n. 1151/2012, cit., art. 39.

<sup>57</sup> Reg. (UE) n. 1151/2012, cit., art. 7.

di per sé un'aspettativa dei consumatori in relazione alla qualità del prodotto originario di quel luogo<sup>58</sup>.

Appare evidente che questo sistema di tutela andrebbe non soltanto rispettato e salvaguardato, ma anche rafforzato attraverso un'adeguata interazione con le altre normative esistenti in materia.

In realtà, la congerie di norme nazionali e sovranazionali, che regolano i marchi commerciali, la concorrenza sleale e la sicurezza dei consumatori, poste a presidio della qualità dei prodotti alimentari, sono dovute sia a interessi commerciali, sia a differenze ideologiche<sup>59</sup>.

Tuttavia, il dibattito sulle IG e il rifiuto di riconoscimento della relativa disciplina speciale europea è principalmente dettato dall'accaparramento di maggiori fette di mercato a livello internazionale, e dal timore che tale protezione possa minare gli interessi e le vendite dei prodotti nazionali. In particolare, i produttori statunitensi temono che, a causa delle informazioni aggiuntive che le IG europee offrono ai consumatori<sup>60</sup>. Questi ultimi, meglio informati, potrebbero decidere di preferire formaggi e salumi fabbricati nell'UE piuttosto che la loro versione americana<sup>61</sup>.

C'è, inoltre, da osservare che gli Stati Uniti adottano misure più stringenti per salvaguardare la qualità dei vini, o di alcuni formaggi del Wisconsin, Michigan, Vermont, o altri Stati, contro eventuali minacce provenienti

<sup>58</sup> In merito, la Corte di Giustizia (Corte giust., 20 maggio 2003, c-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA c. Asda Siores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, in *Racc.*, 2003, p. 5121; Corte giust., 20 maggio 2003, c-469/00, *Ravil SARL c. Bellon import SARL e Biraghi SpA*, in *Racc.*, 2003, p. 5053) ha affermato che il disciplinare di produzione, contenendo la descrizione del prodotto fornita dai produttori, sotto il controllo degli Stati e della Commissione, determina al tempo stesso l'estensione degli obblighi da rispettare ai fini dell'uso della DOP e della IGP, e come suo corollario, l'ampiezza del diritto protetto nei confronti dei terzi.

<sup>59</sup> Concetti come «tradizione» e «autenticità», quali valori teorici fondamentali nella protezione delle IG, hanno una rilevanza diversa nella UE, continente essenzialmente basato sulla tradizione, e negli USA, continente basato sulla innovazione, cfr. CALBOLI, *Intellectual Property Protection for Fame, Luxury, Wine, and Spirits: Lex Specialis for a Corporate "Dolce Vita" or a "Good-Quality Life"?*, in DINWOODIE (ed.), *Intellectual Property and General Legal Principles: Is IP a Lex Specialis?*, Cheltenham, UK-Northampton, 2015, pp. 156 ss., 166 ss.

<sup>60</sup> Da un qualsiasi disciplinare di produzione di prodotti DOP IGP STG (v. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>), emergono chiaramente le richieste al produttore circa il rispetto di parametri specifici inerenti alle caratteristiche del prodotto, alle pratiche di coltivazione o del processo produttivo, agli altri elementi comprovanti il legame col territorio, alla tracciabilità del prodotto, alla etichettatura.

<sup>61</sup> CALBOLI, *Intellectual Property & Information Law in a Global Context Institute for Intellectual Property & Information Law Symposium*, cit., p. 396.

da prodotti scadenti e meno autentici. Questa, è la stessa preoccupazione espressa dall'UE contro l'uso delle IG europee da parte degli Stati Uniti. Ciò significa che i mercati con denominazione IG si specializzano spesso in prodotti di alta qualità rispetto al mercato generale dei prodotti alimentari<sup>62</sup>.

In tal senso, le IG possono facilitare l'introduzione e poi la conservazione di mercati di alta qualità attraverso i nomi geografici<sup>63</sup>, nonché la produzione stessa di prodotti alimentari di qualità, divenendo strumenti essenziali per la promozione dei prodotti locali nel mercato globale. Ciò consentirebbe a produttori e consumatori di produrre e scegliere prodotti "originariamente" e "autenticamente" provenienti da una determinata regione e con determinate caratteristiche<sup>64</sup>.

## 8. *L'iniziativa politica italiana*

La tutela dell'origine geografica dei prodotti agro-alimentari nel mercato globale è una problematica che continua ad animare il dibattito commerciale e politico.

Allo stato dell'attuale quadro giuridico, i produttori delle DOP/IGP sono impossibilitati a rivendicare le peculiarità dei propri prodotti attraverso una tutela maggiore, là dove le indicazioni geografiche, pienamente protette dal diritto comunitario europeo, sono ignorate o considerate generiche nel contesto internazionale.

In produttori italiani in particolare, soprattutto negli Stati Uniti, si trovano a competere con prodotti *made in USA* che hanno lo stesso nome (a causa dell'*Italian Sounding*), ma non le stesse caratteristiche di qualità. Pensiamo al formaggio Asiago DOP, prodotto nel Winsconsin e commercializzato come *Asiago Cheese*. Altro esempio, ormai di scuola, è quello del *Parmesan*, che chiaramente evoca la DOP Parmigiano Reggiano, e che invece viene considerato denominazione generica, la quale identifica un

---

<sup>62</sup> RITZERT, *Champagne is from Champagne: An Economic Justification for Extending Trademark-Level Protection to Wine-Related Geographical Indicators*, in *AIPLA Quarterly Journal*, 37, 2009, pp. 191 ss., p. 212 ss.; CALBOLI, *Of Markets, Culture, and Terroir: The Unique Economic and Culture-Related Benefits of Geo-graphical Indications of Origin*, cit., p. 449 s.

<sup>63</sup> GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts Between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, 82, 2007, pp. 1253, p. 1267.

<sup>64</sup> V. CALBOLI, *Intellectual Property & Information Law in a Global Context Institute for Intellectual Property & Information Law Symposium*, cit., p. 400 s.

formaggio a pasta dura di varia provenienza geografica<sup>65</sup>.

Nella difficoltà di ottenere anche la registrazione di un “marchio” Dop/Igp<sup>66</sup>, l’alternativa più adeguata per garantire un prodotto agro-alimentare nazionale da imitazioni e *generic competitors* sembra essere la stipula di Trattati *ad hoc* con altri Paesi<sup>67</sup>.

Il Governo Italiano, dunque, dovrebbe presidiare tali interessi nazionali nei negoziati relativi agli accordi bilaterali e multilaterali di libero scambio.

In realtà, è quello che ha tentato di fare non ratificando il *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA) concluso dall’UE con il Canada<sup>68</sup>. Lasciando da parte sia i vantaggi economici, sia le stringenti critiche avanzate dalla Coldiretti inerenti ai rischi per le produzioni agroalimentari tipiche europee<sup>69</sup>, ciò che interessa qui rilevare è che soltanto poche IG italiane sono riconosciute nel CETA<sup>70</sup>. Ciò, impedisce la crescita, lo sviluppo e

<sup>65</sup> La Corte di Giustizia europea è intervenuta due volte (Corte giust., 25 giugno 2002, c-66/00, *Procedimento penale a carico di Dante Bigi*, in *Racc.*, 2002, p. 5917; Corte giust., 26 febbraio 2008, c-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, cit., p. 957) sulla presunta natura generica del termine *parmesan*. Essa, pur riconoscendo la natura evocativa dell’uso della denominazione, ha affermato che le prove fornite non erano sufficienti per dimostrarne la genericità. Tali conclusioni lasciano aperta la strada a nuove controversie, con il rischio che la protezione della Dop Parmigiano Reggiano subisca un grave pregiudizio. A tal proposito, il consorzio di tutela del parmigiano reggiano ha anche dimostrato come l’uso generico del termine *parmesan* oltre a creare un danno per i produttori italiani, inganna innanzitutto i consumatori americani. Per il 66% dei consumatori statunitensi il termine *parmesan* non è affatto generico – come sostengono, invece, le industrie casearie americane – ma identifica un formaggio duro con una precisa provenienza geografica, che il 90% degli intervistati indica senza alcun dubbio nell’Italia. Cfr. il sito <https://www.lattenews.it/ma-da-dove-proviene-il-parmesan-per-gli-americani/>

<sup>66</sup> *Supra* § 6.

<sup>67</sup> Così anche FEIGENBAUM, *Cheers!: An Examination of “Vodka” Under Legal Regimes for the Protection of Geo-Graphic Indications and Appellations of Origin*, cit., p. 214.

<sup>68</sup> Firmato il 30 ottobre 2016 in un vertice a Bruxelles dall’Unione Europea e dal Canada ed entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 2017. Prima di entrare pienamente in vigore, dovrà essere approvato dai parlamenti nazionali.

<sup>69</sup> Le preoccupazioni e la disamina delle insidie che può nascondere il CETA sono raccolte nel libro bianco, MONCALVO, PETRINI, CAMUSSO, CHIAVACCI, LANNUTTI, MOSTACCIO, MURONI, ONUFRIO, TREFILETTI, DI SISTO, CECERE (parere di), *Alla Ricerca di un Commercio Libero e Giusto* (Free And Fair). *Dal “sovranoismo economico” ad un percorso di “reciprocità”*, 2017, disponibile in <https://www.movimentoconsumatori.it/media/uploads/allegati/3/libro-bianco-pagine-singole.pdf>.

<sup>70</sup> Le IG italiane riconosciute sono soltanto 41. Questo è un dato significativo, dal momento che l’Italia è il paese europeo con il più alto numero di certificazioni geografiche garantite dall’Unione Europea. Secondo il rapporto Ismea-Qualivita, i prodotti certificati in Italia al 31 Dicembre 2015 (Tabella 1) includevano 799 Denominazioni di Origine Protetta

la diffusione dei prodotti di qualità che hanno avuto la sfortuna di (o la debolezza) non riuscire ad entrare nella lista degli “eletti”, dal momento che l’aggiornamento dell’elenco sarà ammesso solo per sottrazione, o per aggiungere nuovi prodotti IG riconosciuti *ex-novo* da ora in avanti<sup>71</sup>.

Successivamente, però, lo stesso ha perso questa opportunità nel recente Accordo con la Cina «Sulla via della seta», nonostante quest’ultimo persegua obiettivi sia economici, sia culturali<sup>72</sup>. Se sostanzialmente sono queste le finalità di un Accordo, nell’ambito della creazione di un piano di scambio e di cooperazione, la tutela dei prodotti DOP/IGP non dovrebbe venire meno, poiché entrambi i profili, economico e culturale, sono coinvolti. Ciò, perché gli attributi di qualità del prodotto, e il conseguente valore aggiunto, sono da considerarsi unici, in quanto espressione di un particolare contesto territoriale, e irriproducibili fuori da quel contesto economico, ambientale, sociale e culturale in cui il prodotto è realizzato.

---

(DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e 2 Specialità Tradizionali Garantite (STG: mozzarella e pizza napoletana). Cfr. MARONGIU, CESARO, *I fattori che determinano l’adozione delle indicazioni geografiche in Italia*, 2018, in <https://agrireregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/52/i-fattori-che-determinano-ladozione-delle-indicazioni-geografiche-italia>.

<sup>71</sup> C’è, inoltre, da notare che anche le IG protette sono soggette a eccezioni: il termine *parmesan* rimane utilizzabile in Canada come volgarizzazione del termine formaggio grattugiato; alcuni nomi protetti, come i formaggi Asiago, Fontina e Gorgonzola, possono continuare ad essere utilizzati accompagnati dalle attribuzioni «genere», «tipo», «stile»; la tutela delle IG europee, non impedisce l’uso in Canada delle Indicazioni analoghe, per coloro che abbiano già registrato o usato commercialmente tale indicazione; è riconosciuta la possibilità di utilizzare parti di una denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale (ad es. Chianina); per le indicazioni protette costituite da termini che, se tradotti, sono identici alla denominazione commerciale, l’accordo non pregiudica il diritto di utilizzare tale denominazione. Una situazione non dissimile da quella che già esiste negli Stati Uniti, senza l’intervento di alcun Accordo.

<sup>72</sup> Il pacchetto prevede svariate intese istituzionali e accordi economici: dal miglioramento dei collegamenti ferroviari e marittimi, alle collaborazioni anche in campo energetico e delle telecomunicazioni, al settore del credito e del fisco; dalla cultura con gemellaggi tra città e siti UNESCO e la tutela dei beni culturali e reperti archeologici, all’agroalimentare. In quest’ultimo caso, è singolare notare che i protocolli contemplino soltanto l’esportazione delle arance, della carne suina congelata e seme bovino (*sic!*), con relativi requisiti fitosanitari. Sui 29 accordi firmati con la Cina, v. ECONOMIA REDAZIONE (a cura di), *Tutti gli accordi firmati con la Cina: dalle turbine a gas a Genova*, 23 marzo 2019, in [https://www.corriere.it/economia/lavoro/19\\_marzo\\_23/](https://www.corriere.it/economia/lavoro/19_marzo_23/).