



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN "DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA"

CICLO XXVI

COORDINATORE Prof. Paolo Borghi

La nuova politica di qualità dell'Unione europea per il settore vitivinicolo

Settore Scientifico Disciplinare IUS/14

Dottorando

Dott. Castelli Gabriele

Tutore

Prof. Russo Luigi

Anni 2011/2013

INDICE

| | |
|-------------------|---|
| INTRODUZIONE..... | 7 |
|-------------------|---|

CAPITOLO I

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

| | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale..... | 11 |
| 1.2 | L'accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza dei prodotti false o fallaci | 16 |
| 1.3 | L'accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale..... | 19 |
| 1.4 | La disciplina delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs | 25 |
| | <i>1.4.1 Alcune considerazioni introduttive</i> | |
| | <i>1.4.2 L'articolo 22 TRIPs</i> | |
| | <i>1.4.3 L'articolo 23 TRIPs</i> | |
| | <i>1.4.4 L'articolo 24 TRIPs</i> | |
| 1.5 | Estensione ed approfondimento della disciplina TRIPs | 36 |
| | <i>1.5.1 La posizione dell'Unione europea: la prima proposta</i> | |
| | <i>1.5.2 La seconda proposta</i> | |
| | <i>1.5.3 La terza proposta</i> | |
| | <i>1.5.4 Il fronte opposto</i> | |
| | <i>1.5.5 Hong Kong</i> | |
| 1.6 | Gli accordi bilaterali: cenni..... | 56 |

CAPITOLO II

LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Origini della disciplina comunitaria sulla tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari..... | 57 |
| 2.2 | Le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza alla Corte di giustizia | 61 |
| | <i>2.2.1 Dal caso Sekt e Weinbrand alla sentenza Exportur: storia ed evoluzione di una definizione</i> | |
| | <i>2.2.2 Indicazioni di provenienza, denominazioni d'origine e libera circolazione delle merci</i> | |
| 2.3 | La disciplina vigente: alcune considerazioni preliminari | 66 |

| | | |
|------|--|-----|
| 2.4 | Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche nel regolamento n. 1151/2012 | 69 |
| | 2.4.1 <i>Deroghe</i> | |
| 2.5 | I nomi generici | 73 |
| | 2.5.1 <i>La Corte di giustizia ed i nomi generici</i> | |
| 2.6 | Altri impedimenti alla registrazione | 79 |
| 2.7 | Il disciplinare di produzione | 80 |
| 2.8 | La procedura di conferimento della protezione | 84 |
| | 2.8.1 <i>La fase nazionale</i> | |
| | 2.8.2. <i>La fase unionale</i> | |
| | 2.8.3 <i>La modifica di un disciplinare di produzione</i> | |
| | 2.8.4 <i>L'evoluzione della procedura di registrazione</i> | |
| | 2.8.5 <i>L'abrogata procedura di registrazione semplificata</i> | |
| 2.9 | La protezione delle DOP e IGP | 94 |
| | 2.9.1 <i>La nozione di evocazione di un nome protetto</i> | |
| | 2.9.2 <i>La protezione delle denominazioni composte</i> | |
| | 2.9.3 <i>Altre deroghe alla protezione</i> | |
| 2.10 | I controlli ufficiali in materia di DOP e IGP..... | 101 |
| 2.11 | La protezione <i>ex officio</i> | 103 |
| | 2.11.1 <i>La giurisprudenza della Corte di giustizia: il caso Parmesan</i> | |
| | 2.11.2 <i>Il regolamento n. 510/2006 ed il riferimento al regolamento n. 882/2004</i> | |
| | 2.11.3 <i>Il regolamento vigente</i> | |
| 2.12 | Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi..... | 115 |
| | 2.12.1 <i>I nomi geografici nella disciplina unionale sui marchi</i> | |
| | 2.12.2 <i>I conflitti tra denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi</i> | |
| | 2.12.3 <i>Il regime di coesistenza tra DOP, IGP e marchi all'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC</i> | |
| | 2.12.4 <i>La preferenza del diritto dell'Unione per le DOP-IGP</i> | |
| 2.13 | Le indicazioni geografiche dei Paesi terzi | 127 |
| | 2.13.1 <i>Le indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi nel regolamento n. 2081/1992</i> | |
| | 2.13.2 <i>I due ricorsi all'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC</i> | |
| | 2.13.3 <i>La disciplina vigente alla luce delle raccomandazioni dell'Organo di risoluzione delle controversie</i> | |
| 2.14 | I mezzi ed i motivi per revocare la protezione ad una denominazione tutelata... | 136 |
| 2.15 | La dimensione esterna della politica di qualità: la protezione delle indicazioni geografiche nei Paesi terzi | 140 |
| | 2.15.1 <i>L'accordo con la Confederazione svizzera, poi esteso al Principato del Liechtenstein</i> | |
| | 2.15.2 <i>Gli accordi per la protezione delle indicazioni geografiche con la Georgia e con la Repubblica Moldova</i> | |

| | | |
|--------|--|-----|
| 2.15.3 | <i>Gli accordi siglati con i Paesi dei Balcani occidentali</i> | |
| 2.15.4 | <i>L'accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea</i> | |
| 2.15.5 | <i>L'accordo di libero scambio con la Colombia ed il Perù</i> | |
| 2.15.6 | <i>L'accordo tra Unione europea ed America Centrale</i> | |
| 2.15.7 | <i>L'accordo CARIFORUM</i> | |
| 2.15.8 | <i>Le ultime novità</i> | |
| 2.15.9 | <i>Alcune considerazioni finali</i> | |
| 2.16 | Sulla natura esauriente del sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP | 162 |
| 2.16.1 | <i>Il caso Pistre</i> | |
| 2.16.2 | <i>Il caso Époisses de Bourgogne</i> | |
| 2.16.3 | <i>Il caso Warsteiner</i> | |
| 2.16.4 | <i>Il caso Bud I</i> | |
| 2.16.5 | <i>Il caso Bud II</i> | |
| 2.16.6 | <i>Le reazioni al caso Bud II</i> | |
| 2.17 | Marchi di qualità e marchi collettivi geografici: valide e possibili alternative alle DOP-IGP? | 173 |
| 2.17.1 | <i>Il caso Buy Irish</i> | |
| 2.17.2 | <i>Il caso Apple and Pear Development</i> | |
| 2.17.3 | <i>I marchi di qualità</i> | |
| 2.17.4 | <i>I marchi collettivi geografici</i> | |
| 2.18 | Alcune considerazioni conclusive..... | 182 |

CAPITOLO III

LA POLITICA DI QUALITÀ DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SETTORE VITIVINICOLO

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.1 | Le origini..... | 189 |
| 3.2 | Dai V.Q.P.R.D. alle DOP – IGP | 193 |
| 3.2.1 | <i>Alcune definizioni a confronto</i> | |
| 3.3 | Il disciplinare di produzione | 197 |
| 3.3.1 | <i>L'obbligo di condizionare i vini entro la regione di produzione</i> | |
| 3.4 | La procedura di conferimento della protezione | 202 |
| 3.4.1 | <i>La fase nazionale</i> | |
| 3.4.2 | <i>La fase unionale</i> | |
| 3.4.3 | <i>Le denominazioni di vini protette preesistenti</i> | |
| 3.4.4 | <i>Modifica, conversione e cancellazione di una denominazione protetta</i> | |
| 3.5 | Protezione e controllo | 211 |
| 3.5.1 | <i>I controlli</i> | |
| 3.6 | Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi..... | 215 |
| 3.7 | Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e Paesi terzi | 219 |
| 3.7.1 | <i>L'accordo sul commercio del vino con gli Stati Uniti d'America</i> | |
| 3.7.2 | <i>L'accordo con il Canada</i> | |

| | | |
|-------|---|-----|
| 3.7.3 | <i>L'accordo con la Svizzera</i> | |
| 3.7.4 | <i>L'Accordo con l'Australia</i> | |
| 3.7.5 | <i>L'accordo con il Cile</i> | |
| 3.7.6 | <i>L'accordo con il Sud Africa</i> | |
| 3.7.7 | <i>Alcune considerazioni sugli accordi bilaterali</i> | |
| 3.8 | Le menzioni tradizionali | 237 |
| 3.8.1 | <i>Le menzioni tradizionali ed i Paesi terzi: i limiti della disciplina unionale e alcune possibili soluzioni</i> | |
| 3.9 | Le regole in materia di etichettatura dei vini | 248 |
| 3.9.1 | <i>Le indicazioni obbligatorie</i> | |
| 3.9.2 | <i>Le indicazioni facoltative</i> | |
| 3.9.3 | <i>La disciplina anteriore e le principali novità introdotte</i> | |
| | CONSIDERAZIONI FINALI | 257 |
| | DOTTRINA | 265 |
| | GIURISPRUDENZA CITATA | 275 |
| | RINGRAZIAMENTI | 281 |

INTRODUZIONE

La disciplina vitivinicola europea in questi ultimi anni è stata al centro di un importante processo di riforma. Il regolamento n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹, e il regolamento n. 491/2009, che ha sancito l'entrata del comparto del vino nell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) unica², sono i due atti che insieme hanno profondamente riformato il quadro giuridico di riferimento per il settore vitivinicolo europeo.

L'OCM vino è stata istituita nel 1962, a seguito di un complesso negoziato avviato tra i sei Stati membri fondatori dell'allora Comunità economica europea³. Le difficoltà principali derivarono soprattutto dalle peculiarità del settore che si intendeva regolamentare. Innanzitutto, il vino non è una produzione agricola primaria, come i cereali o i prodotti

¹ Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008, del 29 aprile 2008, *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999*, pubblicato in *GUUE* L 148 del 6 giugno 2008, p. 1.

² Regolamento del Consiglio (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, *che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*, pubblicato in *GUUE* L 154 del 17 giugno 2009, p. 1. La disciplina vitivinicola è confluita tale quale nel testo del regolamento sull'OCM unica, contenuta nel regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*, pubblicato in *GUUE* L 299 del 16 novembre 2007, p. 1, oggi regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*, pubblicato in *GUUE* L 347 del 20 dicembre 2013, p. 671, a seguito dell'adozione della nuova PAC 2014-2020. In questo lavoro i riferimenti verranno fatti al regolamento n. 1234/2007.

³ Da sempre il vino è stato oggetto di norme che ne hanno regolato la produzione, nonché la commercializzazione. Alcuni geroglifici egiziani risalenti al 2500 a.C. descrivevano già vari tipi di vino. Nell'antico Egitto, infatti, la pratica della vinificazione era talmente consolidata che nel corredo funebre del re Tutankhamon, 1339 a.C., erano incluse alcune anfore contenenti vino con riportata la zona di provenienza, l'annata ed il produttore, una sorta di etichetta dell'antichità. Nel 1760 a.C. il Codice di Hammurabi, inciso su una stele di basalto, stabiliva precise modalità per il commercio della bevanda. Più tardi, i Romani, con l'intento di proteggere il proprio mercato, vietarono l'impianto di viti nei territori conquistati, proibendo anche l'importazione di vini nella penisola italiana. Nel Medio Evo, lo sviluppo della produzione vinicola, per lo più ad opera dei monaci, portò ad un forte incremento degli scambi di vino tra le varie comunità, ognuna delle quali cercava di sfruttare al meglio i propri vantaggi competitivi per riuscire ad imporre i propri prodotti sul mercato. La città di Bordeaux, ad esempio, cercò di sfruttare a pieno il suo porto per poter meglio smerciare i propri vini, approfittando delle alte quotazioni per vendere e stoccando i vini nei magazzini nelle annate in cui abbondanti vendemmie deprimevano i prezzi. Nel XVII secolo l'introduzione del tappo di sughero, come dispositivo di chiusura dei recipienti contenenti i vini, e l'abbassamento del costo delle bottiglie di vetro, contribuirono al fiorire del commercio vinicolo. Nel corso del XIX secolo, la combinazione di incrementi dal lato della produzione, con conseguente diminuzione dei prezzi, associati alla forte crescita economica dovuta alla rivoluzione industriale e all'incremento demografico reso possibile da migliori condizioni di vita, trasformarono il vino da una bevanda consumata durante le cerimonie ufficiali da una cerchia ristretta di privilegiati, in una bevanda popolare, oggetto di un consumo che ben presto divenne di massa. Durante questi anni il vino diventò anche il sinonimo per molti di consolazione dalle sofferenze derivanti dal duro lavoro nelle fabbriche e nelle campagne e dalla povertà, sempre più diffusa nelle città trasformate dall'impeto dello sviluppo economico. È così che disciplina del potenziale produttivo, gestione delle eccedenze, restrizioni commerciali, norme atte a promuovere e tutelare la qualità hanno da sempre caratterizzato il settore vitivinicolo, tanto che l'organizzazione comune del

ortofrutticoli, ma costituisce il prezioso risultato di un sapiente processo di trasformazione della materia prima agricola: l'uva. Una seconda difficoltà è rappresentata dall'esistenza di diversi metodi di produzione, alcuni dei quali strettamente legati al territorio d'origine dei vini. Infine, il vino non riguarda solo aspetti inerenti la produzione e la commercializzazione, ma si caratterizza anche per una forte connotazione storica e culturale, con tradizioni radicate che variano da regione a regione. Agli albori della Politica Agricola Comune (PAC), il dibattito relativo all'instaurazione di un'OCM per il vino si incentrò prevalentemente su tre questioni. La prima riguardò la distinzione esistente nella legislazione francese tra vini di qualità e vini da tavola. Il secondo elemento di discussione era costituito da un trattamento enologico, molto praticato nelle regioni dell'Europa Centro-Settentrionale, consistente nell'aggiungere saccarosio per aumentare il grado alcolico dei vini. Su questo punto, Germania e Lussemburgo fecero forti pressioni per inserire lo zuccheraggio tra le pratiche enologiche autorizzate, mentre l'Italia, la cui disciplina in materia lo proibiva, si oppose fortemente al provvedimento. Il terzo elemento di discordia sulle quali le delegazioni dovettero a lungo discutere riguardò l'impianto di nuovi vigneti. Da un lato, le autorità francesi proposero di regolamentare il potenziale produttivo, introducendo norme che ponessero limiti alla messa a dimora di nuove vigne, dall'altro, il governo italiano inteso a non fissare ostacoli allo sviluppo della viticoltura nazionale.

Il compromesso raggiunto tra le sei delegazioni venne formalizzato nel regolamento n. 24 del 4 aprile 1962⁴, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poi completato dal reg. n. 816/70, che introduceva le misure tipiche di una OCM⁵, e dal regolamento n. 817/70, che stabiliva disposizioni particolari per lo sviluppo di una politica di qualità nel settore vitivinicolo⁶.

Innanzitutto, il legislatore si preoccupò di definire con precisione quali prodotti ricadevano all'interno della neonata OCM vino; la nuova disciplina ereditò, inoltre, dalla legislazione francese la distinzione tra vini di qualità e vini da tavola, lasciando ai singoli Stati membri la facoltà di decidere in quale categoria classificare i vini prodotti nei rispettivi territori nazionali. Tale classificazione risultò assai rilevante, in quanto molte

mercato del vino, creata nel 1962 in seguito all'istituzione della Politica Agricola Comune, è solo uno degli ultimi esempi di regolazione del comparto.

⁴ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 24/62, *relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, pubblicato in *GUCE* 30 del 20 aprile 1962, p. 989.

⁵ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970, *relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, pubblicato in *GUCE* L 99 del 5 maggio 1970, p. 1.

⁶ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 817/70, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, pubblicato in *GUCE* L 99 del 5 maggio 1970, p. 20.

delle disposizioni che davano forma alla neonata disciplina vitivinicola comunitaria avrebbero trovato un'applicazione differente tra le due categorie. Solo per fare un esempio, la distillazione e gli aiuti allo stoccaggio privato, tipiche misure di intervento sul mercato, privilegiarono nei primi anni esclusivamente i vini da tavola, mentre l'impianto giuridico relativo alla politica di qualità riguardò i vini di qualità e non i semplici vini da tavola.

Il regolamento n. 816/70 introdusse le misure tipiche di un'organizzazione comune di mercato. La disciplina istituì un sistema di prezzi, un prezzo di orientamento, un prezzo medio ed un prezzo limite, introdotti per monitorare l'evoluzione delle quotazioni, e due strumenti, l'aiuto all'ammasso privato e la distillazione, con i quali gli organismi preposti sarebbero intervenuti in caso di ribassi sul mercato ritenuti pregiudizievoli per i redditi dei viticoltori. In materia di scambi con i Paesi terzi, la disciplina prevede titoli di importazione e di esportazione, dazi sui prodotti in entrata per proteggere i vini comunitari dalla concorrenza internazionale, nonché le restituzioni alle esportazioni, per compensare gli esportatori della differenza tra il prezzo registrato sul mercato unico e quello invece realizzato sul mercato mondiale. Per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo, il legislatore non accolse le richieste francesi, motivo per cui il regolamento non introdusse limiti o restrizioni allo sviluppo della superficie vitata, fatto salvo un divieto di erogare aiuti per i nuovi impianti e per il reimpianto. La parte dedicata alla regolamentazione delle pratiche enologiche ammetteva l'aggiunta di mosto concentrato o di saccarosio per aumentare la gradazione alcolica dei vini, salvaguardando, in tal modo, le diverse pratiche in uso.

Accanto alle disposizioni relative a produzione e commercializzazione, la Comunità si impegnò sin da subito nella promozione di una politica di qualità, disciplinata dal regolamento n. 817/70 e fondata sul legame prodotto – territorio. Come recitava il secondo considerando del regolamento in parola *“lo sviluppo di una tale politica di qualità nel settore agricolo e in particolare nel settore viticolo non può che contribuire al miglioramento delle condizioni di mercato e, di conseguenza, all'incremento degli sbocchi”*. Allo stesso tempo, tale iniziativa perseguiva lo scopo *“di proteggere i produttori contro la concorrenza sleale e i consumatori contro le confusioni e le frodi”*. Nel disegno del legislatore, infatti, la politica di qualità avrebbe dovuto contribuire, al pari dei meccanismi di gestione del mercato, al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di PAC dall'articolo 33 del Trattato, oggi articolo 39 TFUE. I vini di maggior pregio, infatti, grazie alla rinomanza acquisita presso il pubblico, erano di per sé sufficienti ad attirare la domanda dei consumatori. Tali prodotti, tuttavia, se da un lato non necessitavano di

misure di sostegno dei prezzi, richiedevano, dall'altro, un intervento del legislatore per evitare che le denominazioni più rinomate venissero abusivamente utilizzate da produttori non legittimati. La disciplina stabilì che un vino di pregio sarebbe stato identificato con il nome della regione geografica di provenienza, da cui la menzione Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (V.Q.P.R.D.). Il regolamento n. 817/70 definì le linee perimetrali della politica di qualità, lasciando agli Stati membri il compito di fissare le condizioni che un vino avrebbe dovuto soddisfare per potersi fregiare della menzione V.Q.P.R.D. In particolare, per ognuno dei vini di qualità prodotti sul territorio nazionale le rispettive amministrazioni avrebbero dovuto stabilire la delimitazione della zona di produzione, il tipo di vitigno, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, la gradazione alcolica minima naturale, le rese per ettaro, nonché un sistema per le analisi e le valutazioni delle caratteristiche organolettiche dei vini interessati. Infine, spettava agli Stati membri istituire una procedura nazionale per il conferimento della tutela, nonché il controllo e la protezione dei V.Q.P.R.D.

Ben presto anche il settore vitivinicolo iniziò a soffrire, al pari degli altri comparti agricoli, di eccedenze di produzione. Per fare fronte a ciò, il Consiglio adottò il regolamento n. 1162/76, con il quale la regolamentazione del potenziale produttivo entrava a far parte della disciplina vitivinicola europea⁷.

Negli anni che seguirono, nonostante alcune modifiche adottate, il quadro giuridico rimase pressoché inalterato sino al 2008, quando il legislatore decise di ridisegnare in maniera profonda tutta la disciplina vitivinicola, politica di qualità inclusa.

Questo lavoro si pone l'obiettivo di studiare la nuova politica di qualità dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, cercando di comprendere, oltre che le principali novità introdotte, anche i rapporti che intercorrono tra la disciplina vitivinicola, il sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari e la normativa TRIPs in materia di protezione delle indicazioni geografiche.

⁷ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1162/76, del 17 maggio 1976, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato, pubblicato in GUCE L 135 del 24 maggio 1976, p. 32.

CAPITOLO I

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SOMMARIO: 1.1 La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale - 1.2 L'accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza dei prodotti false o fallaci - 1.3 L'accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale - 1.4 La disciplina delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs - 1.5 Estensione ed approfondimento della disciplina TRIPs – 1.6 Gli accordi bilaterali: cenni

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, l'Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza dei prodotti false o fallaci, l'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale ed, infine, l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs) costituiscono i principali riferimenti giuridici per la tutela internazionale delle indicazioni geografiche.

1.1 La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale è stato il primo strumento di natura pattizia a riconoscere una forma di tutela alle denominazioni d'origine⁸.

L'articolo 1, comma 2, della Convenzione ha incluso le denominazioni d'origine nel campo d'applicazione della protezione sancita, accanto ai tradizionali istituti della proprietà industriale⁹.

Il comma 3 dell'articolo 1 ha fugato ogni dubbio circa l'applicabilità della Convenzione alle denominazioni d'origine relative ai prodotti agricoli ed alimentari, vini compresi. In tale disposizione, infatti, è stato esplicitato che l'espressione "proprietà industriale" deve essere intesa nel suo significato più ampio. Essa non si applica solo all'industria ed al

⁸ La Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Nel corso degli anni è stata oggetto di più revisioni. La Convenzione conta circa 170 Paesi firmatari: essa comprende tutti i principali Paesi industrializzati, tra cui sono inclusi i 28 Stati membri dell'Unione europea. La Convenzione è vigente in Italia secondo la formulazione del testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424.

⁹ L'articolo 1, comma 2, della Convenzione recita: "*La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale*".

commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole, elencando tra i beni oggetto della tutela tutti i prodotti fabbricati o naturali, quali i vini, i cereali, i frutti, le birre, le farine o ancora i fiori e le acque minerali¹⁰.

Le disposizioni rilevanti per la tutela delle indicazioni geografiche sono l'articolo 2, relativo al principio della non discriminazione sulla base della nazionalità¹¹; l'articolo 10, che disciplina le indicazioni false relative alla provenienza del prodotto¹² ed, infine, l'articolo 10 *bis*, il quale si occupa degli atti di concorrenza sleale¹³.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, i Paesi firmatari garantiscono ai cittadini degli Stati aderenti gli stessi mezzi di protezione concessi dalla legislazione nazionale ai propri cittadini. Il principio della non discriminazione sulla base della nazionalità ha posto, in tal modo, tutti i cittadini degli Stati firmatari sullo stesso piano, garantendo loro la possibilità di attivare i rimedi giurisdizionali previsti dalle diverse legislazioni interne al fine di tutelare i diritti di proprietà industriale di cui sono titolari.

L'articolo 10, invece, ha stabilito che le sanzioni previste dall'articolo 9 - sequestro della merce interessata dall'illecito per violazione di un marchio di fabbrica, marchio di commercio o nome commerciale¹⁴ - possono essere applicate anche in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto.

Infine, ai sensi dell'articolo 10 *bis*, i Paesi aderenti assicurano ai cittadini una protezione effettiva contro la concorrenza sleale, definendo *atto di concorrenza sleale* ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. In particolare,

¹⁰ L'articolo 1, comma 3, della Convenzione stabilisce: *“La propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines”*.

¹¹ L'articolo 2, comma 1, della Convenzione dispone: *“Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux”*.

¹² L'articolo 10, comma 1, della Convenzione prevede: *“Les dispositions de l’article précédent seront applicables en cas d’utilisation directe ou indirecte d’une indication fautive concernant la provenance du produit ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant”*.

¹³ L'articolo 10 *bis* della Convenzione stabilisce: *“1) Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale. 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 3) Notamment devront être interdits : tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent; les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ; les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises”*.

sono vietati 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 del concorrente; le asserzioni false tali da discreditarlo, i prodotti o l'attività industriale o commerciale del concorrente ed, infine, ogni altra indicazione o asserzione il cui uso possa trarre in inganno il consumatore circa la natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche o la quantità delle merci interessate.

La protezione prevista dalla Convenzione per le denominazioni d'origine risulta debole e limitata per varie ragioni¹⁵.

Il primo punto critico è costituito dalla mancanza di una definizione di *denominazione d'origine*. Il testo della Convenzione, infatti, non solo non ha stabilito cosa i firmatari intendano per "*appellations d'origine*", ma ha creato anche confusione, affiancando queste ultime alle differenti "*indications de provenance*". A parere di alcuni¹⁶, il comma 2 dell'articolo 1, citando le indicazioni di provenienza a fianco delle denominazioni d'origine, ha mostrato scarsa sensibilità per due istituti molto diversi l'uno dall'altro. Secondo tale lettura, le denominazioni d'origine, se intese come semplici modalità di indicazione dell'origine geografica del prodotto, non assolvono ad una funzione distintiva, che costituisce uno dei requisiti centrali richiesti dalla disciplina della proprietà industriale per poter attivare una qualsiasi forma di tutela nei confronti del segno interessato. Le indicazioni di provenienza mancando del necessario carattere distintivo, non possono essere considerate diritti della proprietà industriale, ragion per cui non si capisce per quale motivo siano state inserite all'interno della Convenzione. Le "*appellations d'origine*" propriamente dette, al contrario, forniscono al consumatore informazioni più dettagliate e certamente più complete, legate alla qualità dei prodotti, informazioni che in certi casi possono evocare fattori ambientali o tradizioni umane di grande rinomanza ed apprezzamento sul mercato¹⁷. Un nome geografico con le predette caratteristiche svolge sul mercato una funzione distintiva e può, in tal modo, beneficiare della tutela assicurata ai diritti della proprietà industriale. La mancanza di una definizione dei due istituti, associata

¹⁴ L'articolo 9, comma 1, della Convenzione recita: "*Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale*".

¹⁵ Sulla questione della tutela limitata ed insufficiente prevista dalla Convenzione di Parigi alle denominazioni d'origine si sono espressi tra gli altri: T. KONO, *Geographical Indication and Intangible Cultural Heritage*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 290 e G. COSCIA, *The International Framework of GIs and DOs Protection and the European Approach*, in *Studi sull'Integrazione Europea*, 2009, p. 615 ss..

¹⁶ V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, Taro editrice, 2007, p. 21 ss.

¹⁷ V. RUBINO, in *op. cit.*, menziona a titolo esemplificativo alcune delle più rinomate denominazioni utilizzate per alcuni dei più famosi prodotti agroalimentari italiani, come il *Prosciutto di Parma*, il *Parmigiano Reggiano*, la *Mozzarella di Bufala Campana*.

al loro accostamento, ha reso il testo della Convenzione poco chiaro, contribuendo a rendere incerta la tutela di cui le denominazioni d'origine possono godere.

Un secondo elemento di criticità riguarda il fatto che, dopo una prima citazione nel comma 2 dell'articolo 1, la Convenzione sembra dimenticarsi delle denominazioni d'origine¹⁸. Se si scorre il testo, nei suoi trenta e più articoli, il termine “*appellations d'origine*” appare solo nella definizione dell'oggetto della tutela della proprietà industriale, perché sia nell'articolo 10, sia nell'articolo 10 *bis*, si parla di indicazioni e asserzioni false che in vario modo possono creare confusione nel pubblico circa la reale origine del prodotto. Al contrario, la Convenzione mostra più chiarezza e precisione quando disciplina gli altri istituti della proprietà industriale, si pensi ad esempio ai numerosi articoli dedicati ai marchi o ai brevetti.

La maggiore attenzione riservata al marchio indebolisce la tutela accordata alle denominazioni di origine, perché uno dei principali problemi di questo istituto è il rapporto o, per meglio dire, il conflitto con i marchi. A tal proposito, l'articolo 6 *quinquies*, relativo alla protezione dei marchi registrati in un Paese membro dell'Unione negli altri Stati aderenti alla Convenzione, stabilisce, al punto B, che la domanda di registrazione di un marchio possa essere invalidata o rifiutata solo nei casi elencati, tra cui quando il marchio è composto esclusivamente da segni o da indicazioni che indicano il luogo d'origine¹⁹. Appare chiaro che l'uso del termine *esclusivamente* non è casuale, il che porta a supporre una sorta di subordinazione delle denominazioni d'origine rispetto ai marchi, tenuto conto dell'impostazione generale della Convenzione. Ad esclusione dell'articolo 6 *quinquies*, la Convenzione rimane silente circa la soluzione di eventuali conflitti tra le denominazioni d'origine ed i marchi, tanto che alcuni autori²⁰ hanno identificato nel principio di priorità il criterio risolutore di eventuali conflitti tra i due

¹⁸ V. RUBINO, *op. cit.* p. 24.

¹⁹ L'articolo 6 *quinquies*, punto B, della Convenzione recita : “*Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants: 1° lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée; 2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée; 3° lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public. Est toutefois réservée l'application de l'article 10bis*”.

²⁰ H. HARTE-BAVENDAMM, *Geographical Indications and trademarks. Harmony or Conflict?*, in *Syposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, Cape Province, South Africa, Sept. 1 and 2, 1999, WIPO Publ. N. 764 (E), p. 7. Sulle stesse posizioni, B. GOEBEL, *Geographical Indications and Trademarks. Implementing the TRIPs Agreement*, CIPR Conference-1st Annual Conference of the Coalition for Intellectual Property Rights, 26-28 giugno 2000, p. 3.

istituti della proprietà industriale. Se così fosse, un singolo potrebbe appropriarsi di un nome geografico, incorporato nel marchio di cui è titolare, privando potenzialmente una collettività dell'uso dell'indicazione geografica contesa.

La mancanza di una definizione di “*appellations d'origine*” ha portato, inoltre, la dottrina ad interrogarsi sull'applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 10 *bis* alle denominazioni d'origine e non alle sole indicazioni di provenienza, poiché nel testo dei detti articoli si parla solo di “*indication fausse*” e di “*allégations fausses*”. Da una parte, alcuni autori hanno ritenuto che le denominazioni d'origine rientrano nella categoria più ampia delle indicazioni di provenienza, potendosi in tal modo avvalere della tutela prevista²¹; al contrario, secondo altri, tale interpretazione appare fin troppo estensiva, ma soprattutto difficilmente conciliabile con la cura con cui i redattori del testo hanno presentato i vari istituti oggetto della protezione sancita al comma 2 dell'articolo 1²². Tuttavia, sempre secondo quest'ultima lettura, anche nel caso in cui venisse accettata l'ipotesi dell'interpretazione estensiva, la tutela accordata alle denominazioni d'origine risulterebbe comunque debole e circoscritta, poiché limitata ai casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 10 e 10 *bis* della Convenzione²³. Rimarrebbero, infatti, esclusi i casi in cui il nome geografico, che costituisce o che è contenuto nella denominazione d'origine, viene evocato abusivamente, ma accompagnato da un'indicazione relativa alla vera origine del prodotto. Questo fenomeno è frequente soprattutto tra i prodotti agroalimentari, dove il nome geografico è accompagnato da espressioni quali “*tipo*”, “*maniera*”, “*modo*” o simili. Secondo altri, prendendo in esame gli articoli 10 e 10 *bis*, la Convenzione protegge le denominazioni d'origine contro le indicazioni false relative all'origine geografica del prodotto, ma non contro gli usi ingannevoli, perché, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 e dell'articolo 10 *ter*, comma 1, spetta al singolo tribunale nazionale stabilire se l'utilizzo dell'indicazione controversa sia o meno deceptivo per il pubblico²⁴.

Infine, prima di concludere, vorrei fare un'ultima riflessione sul principio di non discriminazione. Come ho già scritto in precedenza, tale principio garantisce ai titolari dei

²¹ J. T. MC CARTHY, V. C. DEVITT, *Protection of geographical denominations: domestic and International*, in *Trademark reporter*, 1979, p. 199; B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, London, Cameron May, 2004, p. 29-30. Una posizione simile è sostenuta anche da F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirits: A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO- TRIPs Agreements*, 5 *J. World Intell. Prop.*, 2002, p. 876.

²² V. RUBINO, *op. cit.*, p. 25 e ss.

²³ V. RUBINO, *op. cit.*, p. 26. L'autore porta a sostegno della sua tesi i casi in cui il nome geografico che costituisce o che è alla base della denominazione d'origine venga evocato abusivamente, ma accompagnato da un'indicazione più o meno chiara della vera origine del prodotto. Questo fenomeno è frequente soprattutto tra i prodotti agroalimentari, dove il nome geografico è accompagnato da espressioni quali “*tipo*”, “*maniera*”, “*modo*” o simili.

diritti di proprietà industriale, riconosciuti e protetti dalle rispettive legislazioni interne, una tutela internazionale. In tal modo, gli Stati firmatari hanno raggiunto la loro finalità senza dover costruire uno strumento uniforme valido per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione. Tuttavia, delegare la tutela sostanziale alle legislazioni nazionali ha messo le denominazioni d'origine in difficoltà proprio in quei Paesi, nei quali, a causa di una scarsa tradizione, le denominazioni d'origine sono soggette con una maggiore frequenza a fenomeni di usurpazione²⁵. A tal proposito, secondo alcuni proprio il ricorso al principio del trattamento nazionale, come criterio fondante l'assetto generale di tutta la Convenzione, costituisce il suo principale limite, essendo gli Stati aderenti tenuti solo ed esclusivamente a garantire l'accesso ai mezzi di tutela previsti dalle norme interne ai cittadini dei Paesi terzi alle medesime condizioni concesse ai cittadini nazionali²⁶.

1.2 L'accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza dei prodotti false o fallaci

L'Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza dei prodotti false o fallaci costituisce un secondo strumento di tutela internazionale delle denominazioni d'origine. Questo accordo, firmato a Madrid il 14 aprile 1891 e oggetto di più revisioni, è nato dalla facoltà di costituire Unioni particolari, concessa dall'articolo 19 della Convenzione di Parigi²⁷.

L'articolo 1, comma 1, dell'Accordo ha previsto il sequestro di tutti i prodotti che esibiscono un'indicazione falsa o fallace, che indica, direttamente o indirettamente, uno degli Stati firmatari o un luogo localizzato sul loro territorio come Paese o come luogo d'origine del bene designato. Il sequestro può essere realizzato sia nel Paese dove l'indicazione falsa o fallace è stata apposta sul prodotto, sia nello Stato di importazione²⁸.

²⁴ G. COSCIA, *op. cit.*, p. 615 e ss..

²⁵ A titolo esemplificativo è sufficiente pensare al lungo e complesso dibattito aperto tra gli Stati Uniti e l'Unione europea circa la protezione internazionale delle indicazioni geografiche nell'ambito della revisione degli accordi TRIPs. Le due parti sono ormai da anni su posizioni molto distanti tra loro, distanza che si può spiegare probabilmente per varie ragioni, ma che sicuramente è causata da un approccio assai diverso alla questione della tutela delle indicazioni geografiche: da un lato l'UE con una legislazione ad hoc, dall'altra gli USA con le norme sui marchi, compresi i *collective marks* ed i *certification marks*. Per una breve trattazione sulla tutela delle indicazioni geografiche negli Stati Uniti mi sia consentito rinviare al capitolo terzo di questo lavoro.

²⁶ V. RUBINO, *op. cit.*, p. 27.

²⁷ L'articolo 19 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale recita: "*Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention*".

²⁸ L'articolo 1 dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza dei prodotti false o fallaci recita: "*1) Tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des pays auxquels s'applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou*

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 *bis*, è vietato l'impiego di tutte le indicazioni suscettibili di ingannare il pubblico circa la provenienza dei prodotti. Si tratta di una disposizione che lascia poco spazio all'interpretazione: i redattori, infatti, hanno elencato in maniera puntuale le situazioni in cui il pubblico può imbattersi in un'indicazione apposta su di un prodotto²⁹. Sono comprese la vendita, l'esposizione durante fiere o mostre e, più in generale, ogni contesto in cui un prodotto viene offerto al pubblico; le ultime righe dell'articolo sono dedicate, invece, ad elencare tutti i supporti su cui l'indicazione ingannevole può essere apposta: insegne, annunci, fatture, lettere, carte commerciali o ogni altra comunicazione utilizzata nell'esercizio del commercio.

Degna di nota è la disposizione contenuta nell'articolo 4, secondo la quale gli Stati firmatari possono derogare alle prescrizioni previste dall'Accordo. In particolare, viene previsto che i tribunali di ogni Paese hanno facoltà di decidere quali sono le indicazioni che, essendo diventate termini generici, esulano dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 e 3 *bis* dell'Accordo³⁰. Lo stesso articolo prevede, tuttavia, che la deroga non può applicarsi alle “*appellations régionales de provenance des produits vinicoles*”, creando, in tal modo, una sorta di tutela maggiore a vantaggio dei prodotti vinicoli, tanto che, a parere di alcuni, l'Accordo di Madrid ha creato una netta discriminazione tra i prodotti della vite e gli altri beni interessati³¹.

La tutela introdotta dall'Accordo di Madrid presenta ancora alcuni punti critici. Il primo elemento critico è ancora una volta costituito dalla mancanza di una definizione chiara dell'oggetto della protezione sancita. Il titolo dell'Accordo utilizza l'espressione “*indications de provenance*”, mentre l'articolo 4, nel fissare l'eccezione alla deroga prevista, parla di “*appellations de provenance*”. I redattori del testo non solo non hanno

indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits pays. 2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l'indication fausse ou fallacieuse de provenance aura été apposée ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette indication fausse ou fallacieuse. 3) Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation. 4) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux. 5) A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des indications fausses ou fallacieuses de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables”.

²⁹ L'articolo 3 *bis* dell'Accordo di Madrid stabilisce: “*Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement s'engagent également à prohiber l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale*”.

³⁰ L'articolo 4 dell'Accordo dispone: “*Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article*”.

³¹ F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *op. cit.*, p. 877.

utilizzato un'espressione unica, ma hanno anche omesso di fornirne una definizione, mancando di chiarire, inoltre, il rapporto che intercorre tra loro, se cioè sono termini sostituibili, perché sinonimi, o se invece sono da considerarsi come termini che individuano una categoria specifica di indicazioni, diverse le une dalle altre. Questo stride con l'attenzione dedicata alla descrizione, quasi puntigliosa, delle situazioni e dei contesti in cui il pubblico può venire a contatto con un'indicazione di provenienza, come riportato nel testo dell'articolo 3 *bis*³². Tutto questo lede la chiarezza e, con essa, l'efficacia della disciplina dell'Accordo.

Un secondo elemento di debolezza deriva, ancora una volta, dalla rinuncia degli Stati ad istituire uno strumento uniforme valido internazionalmente. L'Accordo di Madrid, così come la Convenzione di Parigi, ha lasciato ai tribunali nazionali il compito di definire quali siano le indicazioni da proteggere e quali invece non lo possono essere a causa del carattere generico. Secondo alcuni, l'attribuzione alle singole giurisdizioni nazionali della delicatissima valutazione circa la possibile volgarizzazione della denominazione rischia di pregiudicare l'efficacia del sistema di tutela istituito³³. Inoltre, la disposizione dell'articolo 4 potrebbe costituire un'eccezione capace di generare disarmonia nell'applicazione della disciplina, con la conseguenza di un potenziale indebolimento della protezione delle indicazioni geografiche³⁴. Ancora una volta quindi la tutela delle denominazioni d'origine è maggiormente a rischio in quei Paesi, in cui, data la scarsa tradizione e diffusione dell'istituto, i fenomeni di usurpazione sono più frequenti.

Infine, il numero esiguo di Paesi firmatari rappresenta un limite alla protezione sancita dall'Accordo. Mentre, infatti, la Convenzione di Parigi conta circa 173 Stati aderenti, tra cui tutti i principali Paesi industrializzati, l'Accordo di Madrid, è vigente in soli 35 Stati, registrando assenze anche importanti³⁵, tanto che a parere di alcuni questo rappresenta il motivo per cui l'Accordo, pur se in vigore, ha perso rilevanza durante il secolo scorso³⁶.

³² A tal riguardo V. RUBINO, in *op. cit.*, p. 33, ritiene che nel silenzio circa il significato dei termini "indicazioni geografiche" o "denominazioni di origine" queste espressioni rimangono escluse dall'ambito di applicazione dell'Accordo e, quindi, più esposte all'indebita appropriazione ed alla progressiva volgarizzazione in ambito internazionale.

³³ V. RUBINO, *op. cit.*, p. 31. Dello stesso parere sono F. CAPELLI, B. KLAUS, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'ordinamento comunitario e in quello internazionale*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, P. 195.

³⁴ V. RUBINO, *op. cit.*, p. 31.

³⁵ L'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni false o fallaci circa la provenienza dei prodotti non è stato firmato da molti Paesi dell'Unione europea: mancano infatti all'appello 13 Stati membri, tra cui alcuni fra i Paesi fondatori dell'UE, come il Belgio, i Paesi Bassi o il Lussemburgo. Altre assenze eccellenti sono quelle degli Stati Uniti, Australia, Argentina, Cina, India e Russia, che costituiscono indubbiamente importanti partner commerciali, in particolare se pensiamo ai principali mercati di sbocco o di approvvigionamento dell'UE per quanto riguarda i prodotti agroalimentari. L'Italia rientra tra i Paesi firmatari dal 5 marzo 1951.

³⁶ I. CALBOLI, *Expanding the Protection of the Geographical Indications of Origin under TRIPS: "Old" Debate or "New" Opportunity?*, in *M. I. P. L. R.*, 2006, p. 188. Dello stesso avviso è anche T. KONO, in *op.*

1.3 L'accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale

L'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale costituisce un ulteriore strumento di tutela delle denominazioni d'origine a livello internazionale³⁷.

L'articolo 1 dell'Accordo stabilisce l'oggetto della tutela sancita: gli Stati aderenti proteggono le denominazioni d'origine relative a prodotti provenienti da Paesi terzi firmatari, purché riconosciute e protette a tal titolo nel Paese d'origine³⁸. Condizione per ottenere la protezione è la registrazione della denominazione presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprietà intellettuale³⁹.

L'articolo 2 costituisce la vera novità introdotta dall'Accordo di Lisbona. Esso ha fornito, per la prima volta, una definizione della nozione di denominazione d'origine. In particolare, una denominazione d'origine consiste nel nome geografico di un paese, di una regione o di una località, utilizzato per designare un prodotto che ne è originario, le cui qualità o caratteri principali sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali ed umani tipici. La norma, inoltre, ha precisato che per Paese d'origine si debba intendere lo Stato il cui nome costituisce la denominazione d'origine del prodotto o sul cui territorio è situata la regione o la località da cui il prodotto trae notorietà⁴⁰.

L'articolo 3 dell'Accordo ha stabilito i confini della protezione sancita. Le denominazioni d'origine possono godere di una tutela ampia, in quanto sono protette contro qualsiasi usurpazione o imitazione, anche se il nome protetto è tradotto o accompagnato da

cit., p. 290.

³⁷ L'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale è stato firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958 e riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967. Gli Stati firmatari hanno inteso costituire con il presente accordo un'Unione particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi. L'Italia aderisce all'Accordo con legge di ratifica 28 aprile 1976, n. 424.

³⁸ L'articolo 1 dell'Accordo recita: "1) *Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière dans le cadre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.* 2) *Ils s'engagent à protéger, sur leurs territoires, selon les termes du présent Arrangement, les appellations d'origine des produits des autres pays de l'Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d'origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "le Bureau international" ou "le Bureau") visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée "l'Organisation")*".

³⁹ Si tratta dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, istituita con la Convenzione istitutiva dell'omonima organizzazione firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed entrata in vigore in Italia il 20 aprile 1977, dopo la ratifica avvenuta con legge 28 aprile 1976, n. 424. Tale Convenzione all'articolo 9 prevede tra i suoi organismi un Ufficio Internazionale.

⁴⁰ L'articolo 2 dell'Accordo recita: "1) *On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.* 2) *Le pays d'origine est celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la localité dont le nom, constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété*".

espressioni quali “*genere*”, “*tipo*”, “*imitazione*” o simili, compresi i casi in cui l’origine vera del bene è indicata⁴¹.

L’articolo 4 ha salvaguardato i sistemi di protezione esistenti, sia quelli internazionali istituiti in virtù della Convenzione di Parigi e dell’Accordo di Madrid, sia i regimi nazionali creati dalla legislazione interna o dalla giurisprudenza di un singolo Paese firmatario⁴².

Un’altra disposizione centrale è l’articolo 5, il quale ha disciplinato la procedura di registrazione internazionale di una denominazione d’origine, compresa la facoltà attribuita ai soli Stati firmatari di opporsi alla protezione della denominazione⁴³. Ai sensi del comma 1, le amministrazioni nazionali degli Stati aderenti inviano, a nome dei titolari del diritto all’uso della denominazione, la domanda di registrazione all’Ufficio Internazionale, il quale provvederà, ai sensi del comma secondo, a notificare agli altri Paesi aderenti le registrazioni effettuate. Entro un anno a decorrere dalla notifica, previa comunicazione all’Ufficio Internazionale, un Paese ha la facoltà di dichiarare che non può assicurare la protezione alla denominazione interessata. L’Amministrazione nazionale è tenuta ad indicare i motivi per cui non intende tutelare la denominazione oggetto della domanda; tuttavia, tale rifiuto non può pregiudicare la tutela della denominazione che il titolare può pretendere in virtù di altre convenzioni internazionali, come sancito dall’articolo 4 e

⁴¹ L’articolo 3 dell’Accordo stabilisce: “*La protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation” ou similaires*”.

⁴² L’articolo 4 dell’Accordo recita: “*Les dispositions du présent Arrangement n’excluent en rien la protection existant déjà en faveur des appellations d’origine dans chacun des pays de l’Union particulière, en vertu d’autres instruments internationaux, tels que la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et ses révisions subséquentes, et l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et ses révisions subséquentes, ou en vertu de la législation nationale ou de la jurisprudence*”.

⁴³ L’articolo 5 dell’Accordo dispone: “*1) L’enregistrement des appellations d’origine sera effectué auprès du Bureau international, à la requête des Administrations des pays de l’Union particulière, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires du droit d’user de ces appellations selon leur législation nationale 2) Le Bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux Administrations des divers pays de l’Union particulière et les publiera dans un recueil périodique. 3) Les Administrations des pays pourront déclarer qu’elles ne peuvent assurer la protection d’une appellation d’origine, dont l’enregistrement leur aura été notifié, mais pour autant seulement que leur déclaration soit notifiée au Bureau international, avec l’indication des motifs, dans un délai d’une année à compter de la réception de la notification de l’enregistrement, et sans que cette déclaration puisse porter préjudice, dans le pays en cause, aux autres formes de protection de l’appellation auxquelles le titulaire de celle-ci pourrait prétendre, conformément à l’article 4 ci-dessus. 4) Cette déclaration ne pourra pas être opposée par les Administrations des pays unionistes après l’expiration du délai d’une année prévu à l’alinéa précédent. 5) Le Bureau international donnera connaissance, dans le plus bref délai, à l’Administration du pays d’origine de toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 3) par l’Administration d’un autre pays. L’intéressé, avisé par son Administration nationale de la déclaration faite par un autre pays, pourra exercer dans cet autre pays tous recours judiciaires ou administratifs appartenant aux nationaux de ce pays. 6) Si une appellation, admise à la protection dans un pays sur notification de son enregistrement international, se trouvait déjà utilisée par des tiers dans ce pays, depuis une date antérieure à cette notification, l’Administration compétente de ce pays aurait la faculté d’accorder à ces tiers un délai, ne pouvant dépasser deux ans, pour*

ribadito dal comma 3 dell'articolo 5. L'Ufficio Internazionale notifica alle autorità del Paese d'origine il rifiuto, le quali informano il titolare del diritto; quest'ultimo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, può comunque avvalersi, nel Paese attore dell'opposizione, di tutti i mezzi giudiziari ed amministrativi previsti dalla legislazione interna per i cittadini nazionali. L'articolo 5 si chiude con la disciplina dell'uso da parte di terzi della denominazione registrata. Più precisamente, una denominazione, registrata e notificata, può essere usata da terzi diversi dal soggetto titolare, se, in un Paese diverso da quello di origine, era già usata anteriormente. In questo caso, previa comunicazione all'Ufficio Internazionale, il Paese che si avvale della deroga può concedere ai suddetti terzi un termine, non superiore a due anni, per porre fine all'uso della denominazione. La comunicazione all'Ufficio Internazionale deve essere fatta entro un anno e tre mesi dalla notifica della registrazione.

L'articolo 6 dell'Accordo ha affrontato, invece, la questione della volgarizzazione delle denominazioni d'origine: una denominazione d'origine registrata, e quindi protetta internazionalmente, non può essere considerata generica fino a quando è tutelata nel Paese d'origine⁴⁴. Allo stesso modo, la registrazione di una denominazione d'origine è valida fino a che il Paese d'origine non la dichiara decaduta, come previsto dall'articolo 7 dell'Accordo⁴⁵.

Come già aveva anticipato l'articolo 5, comma 5, l'Accordo di Lisbona non prevede alcun foro internazionale competente a conoscere le eventuali controversie in materia di protezione delle denominazioni d'origine, così la tutela effettiva è lasciata ai singoli organi giudiziari nazionali, presso cui possono fare ricorso sia le amministrazioni statali, sia qualsiasi parte interessata, persona fisica o giuridica che sia⁴⁶.

La disciplina introdotta dall'Accordo di Lisbona è stata completata da un regolamento d'esecuzione, entrato in vigore nel 2002, anche se già previsto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso⁴⁷. Le disposizioni ivi contenute sono per la maggior parte di natura

mettre fin à cette utilisation, à condition d'en aviser le Bureau international dans les trois mois suivant l'expiration du délai d'une année stipulé à l'alinéa 3) ci-dessus".

⁴⁴ L'articolo 6 dell'Accordo recita: "*Une appellation admise à la protection dans un des pays de l'Union particulière, suivant la procédure prévue à l'article 5, n'y pourra être considérée comme devenue générique, aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine*".

⁴⁵ L'articolo 7 dell'Accordo stabilisce: "*1) L'enregistrement effectué auprès du Bureau international conformément à l'article 5 assure, sans renouvellement, la protection pour toute la durée mentionnée à l'article précédent. 2) Il sera payé pour l'enregistrement de chaque appellation d'origine une taxe unique*".

⁴⁶ L'articolo 8 dell'Accordo dispone: "*Les poursuites nécessaires pour assurer la protection des appellations d'origine pourront être exercées, dans chacun des pays de l'Union particulière, suivant la législation nationale : 1. à la diligence de l'Administration compétente ou à la requête du Ministère public; 2. par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée*".

⁴⁷ L'articolo 13, comma 1, dell'Accordo recita: "*Les détails d'exécution du présent Arrangement sont déterminés par un Règlement*".

procedurale, tuttavia, la regola 14, la regola 15 e la regola 16 credo siano meritevoli di una maggiore attenzione⁴⁸.

La regola 14 e la regola 15 riguardano rispettivamente la rinuncia alla protezione e la richiesta di radiazione dal registro internazionale di una denominazione protetta da parte del Paese d'origine. Queste due norme, insieme con quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo, mettono in evidenza come il destino di una denominazione d'origine sia strettamente legato a ciò che accade nel Paese d'origine.

La regola 16, relativa all'invalidamento della protezione di una denominazione in un Paese diverso da quello di origine, potrebbe, invece, far sorgere qualche dubbio. La norma in esame, infatti, disciplina la procedura che le autorità nazionali devono seguire, quando, esaurite tutte le possibilità di ricorso, dichiarano non più validi gli effetti di una registrazione internazionale all'interno dei propri confini. Il dubbio che sorge è se la regola 16 vada letta, coerentemente con il regolamento che la contiene, come regola d'esecuzione del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo o se in realtà apra la possibilità per un Paese diverso da quello d'origine di invalidare una registrazione internazionale anche dopo il termine di un anno fissato nel comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo. Da un lato, infatti, la regola 16 fa parte di un regolamento di esecuzione, e quindi, pur se in mancanza di un esplicito riferimento al rapporto gerarchico tra i due testi, dovrebbe limitarsi a dare attuazione a quanto stabilito nell'Accordo stesso e, per quello che qui interessa, quanto sancito dal comma 4 dell'articolo 5. Dall'altra parte, leggendo la regola 9, relativa alla

⁴⁸ La regola 14 del Regolamento d'esecuzione dell'Accordo di Lisbona prevede: "1) L'administration compétente du pays d'origine peut en tout temps notifier au Bureau international qu'elle renonce à la protection dans un ou plusieurs pays contractants, nommément désignés. La notification d'une renonciation à la protection indique le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que le nom de l'appellation d'origine, et doit être signée par l'administration compétente. 2) Le Bureau international inscrit au registre international la renonciation à la protection visée à l'alinéa 1) et la notifie à l'administration compétente du ou des pays contractants à l'égard desquels cette renonciation a effet". La regola 15 prevede: "1) L'administration compétente du pays d'origine peut en tout temps demander au Bureau international la radiation d'un enregistrement international qu'elle a requis. Toute demande de radiation indique le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que le nom de l'appellation d'origine, et doit être signée par l'administration compétente du pays d'origine. 2) Le Bureau international inscrit au registre international la radiation avec les données figurant dans la demande et notifie cette radiation à l'administration compétente des autres pays contractants". Infine, la regola 16 dispone: "1) Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans un pays contractant et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, ladite invalidation doit être notifiée au Bureau international par l'administration compétente de ce pays contractant. La notification indique ou contient: i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que le nom de l'appellation d'origine; ii) l'autorité qui a prononcé l'invalidation; iii) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée; iv) lorsque l'invalidation ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine, les éléments qu'elle concerne; v) une copie de la décision ayant invalidé les effets de l'enregistrement international. 2) Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données, visées aux points i) à iv) de l'alinéa 1), qui figurent dans la notification d'invalidation, et notifie une copie de cette notification à l'administration compétente du pays d'origine".

dichiarazione di rifiuto, si alimenta il dubbio che la regola 16 non sia una norma di esecuzione del comma 3 dell'articolo 5, bensì una vera e propria deroga a quanto fissato dall'accordo⁴⁹. Di questo avviso sono alcuni autori, secondo i quali la regola 16 è stata inserita per dare la possibilità ai giudici nazionali di controllare la sussistenza di quello che loro definiscono "milieu", anche scaduto il periodo di tempo fissato dal comma 3 dell'articolo 5⁵⁰. A parere di questi, inoltre, i tribunali nazionali sarebbero abilitati, in forza della regola 16, a decidere sulla validità della denominazione d'origine, che viene meno qualora i giudici dovessero riscontrare la mancanza del "milieu", definito come il legame che intercorre tra le caratteristiche qualitative del prodotto ed i fattori naturali ed umani tipici del luogo di provenienza del bene, alla base dell'istituto della denominazione d'origine così come definita nell'articolo 2 dell'Accordo⁵¹.

Al di là dell'interpretazione della regola 16, l'Accordo di Lisbona costituisce senza dubbio un significativo passo in avanti nella tutela internazionale delle denominazioni d'origine⁵²; tuttavia, alcune disposizioni lasciano ancora aperti alcuni problemi, legati principalmente al rapporto tra le denominazioni d'origine ed i marchi.

L'intero testo dell'Accordo non menziona mai la parola marchio, che compare solo in alcune disposizioni del regolamento d'esecuzione, in particolare nella regola 9 relativa alla

⁴⁹ Ai sensi della regola 9 del regolamento d'esecuzione dell'Accordo: "1) Toute déclaration de refus est notifiée au Bureau international par l'administration compétente du pays contractant pour lequel le refus est émis et doit être signée par cette administration. 2) La déclaration de refus se rapporte à un seul enregistrement international et indique ou contient : i) le numéro de l'enregistrement international concerné, accompagné, de préférence, d'une autre indication permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telle que le nom de l'appellation d'origine; ii) les motifs sur lesquels le refus est fondé; iii) lorsque le refus est fondé sur l'existence d'un droit antérieur, les données essentielles concernant ce droit antérieur et, notamment, s'il s'agit d'une demande ou d'un enregistrement national, régional ou international de marque, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire, une reproduction de la marque, ainsi que la liste des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement de cette marque, étant entendu que ladite liste peut être présentée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement; iv) lorsque le refus ne concerne que certains éléments de l'appellation d'origine, les éléments qu'il concerne; v) les recours judiciaires ou administratifs qui peuvent être exercés à l'encontre du refus ainsi que les délais de recours applicables. 3) Sous réserve de la règle 10.1), le Bureau international inscrit au registre international tout refus, avec une indication de la date à laquelle la déclaration de refus a été adressée au Bureau international, et notifie une copie de cette déclaration à l'administration compétente du pays d'origine".

⁵⁰ V. DI CATALDO, A. VANZETTI, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 344.

⁵¹ G. COSCIA, in *I rapporti fra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 52 e V. RUBINO, in *op.cit.*, p. 37, rilevano, a tal proposito, che la Corte di Cassazione italiana ha costantemente affermato che la registrazione internazionale ai sensi dell'Accordo di Lisbona comporta esclusivamente l'instaurazione di una presunzione semplice circa la legittimità dell'uso della denominazione. È il giudice nazionale che, in caso di controversia, deve rilevare se sussistono ancora le condizioni per dichiarare valida e quindi ancora tutelabile la denominazione d'origine, valutando prima di tutto, la presenza del cosiddetto "milieu".

⁵² V. RUBINO, in *op. cit.* p. 32 definisce l'Accordo di Lisbona come "un primo significativo mutamento del quadro giuridico internazionale in materia di indicazioni geografiche basando la loro tutela sul riconoscimento della piena autonomia di questa categoria nell'ambito della proprietà industriale e sulla definizione della natura proprietaria del diritto ad esse sotteso".

dichiarazione di rifiuto della tutela. Tale norma, infatti, menziona l'esistenza di un marchio anteriore tra gli elementi che possono costituire un motivo di rifiuto della tutela. Tuttavia, nonostante l'assenza di riferimento esplicito ai marchi, alcune disposizioni dell'Accordo sembrano modellate appositamente per regolare eventuali conflitti proprio tra tale istituto e le denominazioni protette. Mi riferisco, in particolare, ai commi 5 e 6 dell'articolo 5 e all'articolo 6 dell'Accordo. Quanto alla prima norma, i soggetti abilitati all'uso di una denominazione d'origine registrata hanno diritto di avvalersi del principio di non discriminazione in base alla nazionalità quando presentano ricorsi presso i tribunali dei Paesi che rifiutano di tutelare la denominazione protetta cui sono interessati. È verosimile pensare che questo accada ogni volta in cui il rifiuto sia giustificato dalla presenza di un marchio registrato confondibile. Il principio del trattamento nazionale, accompagnato dalla non previsione di un foro internazionale nel quale risolvere le questioni che ricadono nell'ambito dell'Accordo, pone i titolari di una denominazione d'origine in una posizione subalterna rispetto alla controparte, perché, ancora una volta, l'esito del ricorso dipenderà dalla tradizione e dalla diffusione dell'istituto in quel Paese.

A parere di alcuni, il comma 6, ed in generale tutto l'articolo 5 dell'Accordo, disegnano uno scenario complesso⁵³. La norma, infatti, non stabilisce in maniera chiara i criteri di risoluzione di un potenziale conflitto tra i due diritti di proprietà industriale, non parlando espressamente di marchi registrati e quindi non prevedendo chi prevale su chi. Potenzialmente, una denominazione d'origine, registrata presso l'Ufficio Internazionale, potrebbe privare il titolare di un marchio registrato anteriormente del diritto all'uso del segno, quanto meno del diritto all'uso esclusivo. Infatti, poiché la possibilità di opporsi ad una registrazione di una denominazione d'origine è consentita alle sole Amministrazioni nazionali entro un anno dalla notifica, l'Accordo di Lisbona priva i singoli del diritto di far valere i propri diritti di fronte ad un tribunale, salvo che la regola 16 del regolamento d'esecuzione non venga interpretata nel senso di derogare a quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo.

L'articolo 6 dal canto suo fissa un limite chiaro ed invalicabile per l'utilizzo dei nomi geografici come marchi, perché assegna il potere di decidere sulla genericità di una denominazione d'origine al solo Paese d'origine.

Per concludere, il limite principale dell'Accordo di Lisbona è costituito dall'esiguo numero di Paesi firmatari; al 15 gennaio 2011 l'Accordo di Lisbona era stato ratificato da

⁵³ V. RUBINO, *op. cit.*, p. 42.

27 Stati, tutti, eccetto Francia, Italia e Portogallo, Paesi emergenti e sicuramente non protagonisti del commercio internazionale di prodotti agricoli ed alimentari⁵⁴.

1.4 La disciplina delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs

1.4.1 Alcune considerazioni introduttive

L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs) costituisce il principale strumento multilaterale per la tutela internazionale degli istituti della proprietà intellettuale⁵⁵.

Il preambolo contiene gli obiettivi che i membri hanno inteso perseguire con la firma dell'Accordo: conciliare la liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali, obiettivo principale dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), con la necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, evitando che le misure introdotte per garantire un adeguato livello di tutela possano trasformarsi esse stesse in ostacoli agli scambi⁵⁶.

L'Accordo TRIPs ha stabilito uno standard minimo di tutela, lasciando ai Paesi firmatari la facoltà di prevedere forme di protezione maggiore, nonché un'ampia libertà di scelta circa le modalità d'attuazione⁵⁷.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le indicazioni geografiche sono comprese tra i diritti della proprietà intellettuale protetti dall'Accordo⁵⁸.

⁵⁴ Cfr. V. RUBINO, *op. cit.*, p. 43.

⁵⁵ Accordo TRIPs-Trade related Aspects of Intellectual Property Rights, concluso a Marrakech il 14 aprile 1994, nell'ambito dell'Uruguay Round, costituisce l'Allegato 1.C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747. L'Accordo TRIPs è entrato in vigore il primo gennaio 1996 nei Paesi sviluppati, il primo gennaio 2000 nei Paesi in via di sviluppo e il primo gennaio 2006 nei Paesi meno sviluppati.

⁵⁶ Così le prime righe del preambolo dell'Accordo TRIPs: "*Members, desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade*". Parimenti, l'articolo 41, comma 1, relativo agli obblighi generali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sancisce: "*Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse*".

⁵⁷ Così recita l'articolo 1, comma 1, dell'Accordo TRIPs: "*Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice*".

⁵⁸ L'articolo 1, comma 2, dell'Accordo TRIPs prevede: "*For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II*".

L'articolo 2 ha richiamato le precedenti convenzioni in materia di proprietà intellettuale⁵⁹; in particolare, è importante il rinvio fatto alla Convenzione di Parigi, sulla base del quale alcuni autori hanno identificato nel principio di priorità il criterio risolutore cui far riferimento in caso di controversie tra i marchi e le indicazioni geografiche⁶⁰.

L'articolo 3 e l'articolo 4 costituiscono, probabilmente, le disposizioni più interessanti della prima parte dell'Accordo, in quanto disciplinano, rispettivamente, il principio del trattamento nazionale e quello della nazione più favorita⁶¹.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, ciascun membro garantisce ai cittadini degli altri Paesi firmatari un trattamento *non meno favorevole* di quello previsto per i propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale⁶². Con questa norma l'Accordo TRIPS si è allineato alla Convenzione di Parigi, all'Accordo di Madrid e all'Accordo di Lisbona, sancendo anch'esso il principio del trattamento nazionale.

Ai sensi dell'articolo 4, invece, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un membro ai cittadini di qualsiasi altro Stato firmatario in relazione alla protezione della proprietà industriale sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri membri⁶³. Secondo alcuni, questi due principi svolgono una funzione di correttori

⁵⁹ L'articolo 2 dell'Accordo recita: “1) *In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).* 2) *Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*”.

⁶⁰ Per B. GOEBEL, L. BOESEBECK DROSTE, in *Geographical Indications and Trademarks- Implementing the TRIPs Agreement*, CIPR Conference- 1st Annual Conference of the Coalition for Intellectual Property Rights, June 26-28, 2000, p. 4 ss., il comma 1 dell'articolo 2 TRIPS ha introdotto il principio di priorità come principio applicabile a tutte le parti dell'Accordo, inclusi i casi di conflitto tra i marchi registrati e altri segni.

⁶¹ Il principio del trattamento nazionale è stato usato come parametro di legittimità del regolamento (CE) n. 2081/92 in due Panels OMC, attivati nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie su richiesta degli Stati Uniti, WT/DS174/R del 15 marzo 2005, e dell'Australia, WT/DS290/R, anch'esso del 15 marzo 2005.

⁶² L'articolo 3 dell'Accordo stabilisce: “1) *Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.* 2) *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade*”.

⁶³ L'articolo 4 dell'Accordo stabilisce: “*With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member: (a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly*

automatici di eventuali distorsioni agli scambi commerciali, potenzialmente derivanti dalla facoltà concessa ai Paesi circa l'attuazione e l'estensione delle misure disciplinate dall'Accordo⁶⁴.

1.4.2 L'articolo 22 TRIPs

La Sezione 3 della parte II dell'Accordo TRIPs è dedicata interamente alla disciplina delle indicazioni geografiche.

Ai sensi dell'articolo 22, per *indicazioni geografiche* si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Paese membro o di una regione o di una località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione⁶⁵ o altre caratteristiche del prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica⁶⁶.

Già da una primissima lettura emerge una differenza nei termini impiegati rispetto agli altri accordi visti in precedenza. L'Accordo TRIPs si riferisce alle *indicazioni geografiche*, la Convenzione di Parigi utilizza, senza distinguerle, *indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine*, l'Accordo di Madrid nuovamente *indicazioni di provenienza*, mentre l'Accordo di Lisbona tratta della protezione delle *denominazioni d'origine*. Poiché, come si è visto, sia la Convenzione di Parigi, sia l'Accordo di Madrid, mancano di

confined to the protection of intellectual property; (b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country; (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement; (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members”.

⁶⁴ V. RUBINO, *op. cit.*, p. 171.

⁶⁵ La versione italiana della decisione n. 94/800/CE del Consiglio, con la quale l'UE ha dato attuazione all'Accordo TRIPs, utilizza il termine *notorietà* anziché *reputazione*. Lo stesso problema ha riguardato (poi corretto) anche il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, che ha modificato la legislazione interna per adeguarla alle novità introdotte dall'Accordo TRIPs. A. GERMANÒ, in *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 421, ha denunciato un abbassamento della soglia di accesso all'indicazione geografica, perché *notorietà* è meno di *reputazione*, impiegata nel regolamento (CE) n. 2081/92, con un conseguente abbassamento della protezione delle indicazioni geografiche. Per C. DORDI, in *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in VENTURINI, COSCIA, VELLANO (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Atti del Convegno di Alessandria, 8 ottobre 2004, Milano, 2005, p. 239, poiché la traduzione inglese, quella francese e quella spagnola utilizzano il termine *reputazione*, la traduzione italiana soffre di un errore. A parere di quest'ultimo, infatti, essendo il decreto legislativo lo strumento d'attuazione in Italia dell'accordo TRIPs, si dovrebbe privilegiare una interpretazione conforme al testo dell'accordo internazionale. Inoltre, l'articolo 24, comma 3 prevede che nessun Paese possa diminuire la tutela assegnata alle indicazioni geografiche immediatamente prima dell'entrata in vigore dell'accordo, di modo che apparirebbe quanto meno curioso che l'accordo diminuisca esso stesso la protezione. Per quanto mi riguarda ho utilizzato nel testo il termine *reputazione* perché è il termine usato nella traduzione inglese, francese e spagnola.

⁶⁶ L'articolo 22 comma 1 dell'Accordo dispone: “*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or*

definire la terminologia utilizzata, confronterò in questa sede le *indicazioni geografiche* dell'Accordo TRIPs con le *denominazioni d'origine* dell'Accordo di Lisbona. A parere di alcuni, la definizione contenuta nell'articolo 22 TRIPs è più ampia rispetto a quella introdotta dall'Accordo di Lisbona, perché ha esteso l'ambito di applicazione anche ai prodotti la cui reputazione è attribuibile all'origine geografica⁶⁷. Altri hanno ritenuto che l'Accordo TRIPs, al pari dell'Accordo di Lisbona, abbia individuato un *milieu*, meno impegnativo però di quello richiesto da Lisbona, in quanto può ritenersi presente anche quando è la sola reputazione a fondare il legame prodotto-territorio d'origine⁶⁸. Di conseguenza, secondo questi ultimi, vi sarebbe un *milieu* di primo livello richiesto dall'Accordo di Lisbona ed uno di secondo livello individuato dall'Accordo TRIPs⁶⁹.

Un'altra differenza tra i due testi risiede nel termine oggetto della protezione: in Lisbona solo un nome geografico può costituire una denominazione di origine, mentre nell'Accordo TRIPs, in virtù dell'ampia definizione fornita dall'articolo 22, qualsiasi termine atto ad identificare l'origine del prodotto può costituire un'indicazione geografica⁷⁰.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, i Paesi membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di ogni elemento che può indicare o suggerire che il prodotto interessato è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del bene⁷¹. Inoltre, è vietato qualsiasi uso che può costituire un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della Convenzione di Parigi.

L'Accordo TRIPs garantisce un grado di protezione minore rispetto a quella sancita dall'Accordo di Lisbona, in quanto, come per la Convenzione di Parigi e l'Accordo di Madrid, l'illecito si configura solo quando c'è inganno nel pubblico, mentre l'Accordo di

locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin".

⁶⁷ C. DORDI, *op. cit.*, p. 239. Inoltre, sempre secondo l'autore, in virtù di tale formulazione, la protezione è estesa anche ai prodotti per i quali alcune fasi della lavorazione o alcuni componenti provengano da aree diverse dalla zona geografica il cui nome è tutelato.

⁶⁸ V. DI CATALDO, A. VANZETTI, *op. cit.*, p. 345.

⁶⁹ V. DI CATALDO, A. VANZETTI, *op. cit.*, p. 345.

⁷⁰ C. DORDI, in *op. cit.*, p. 240, cita come esempi la torre di Pisa per indicare un prodotto proveniente dalla Toscana, la muraglia per un prodotto cinese od infine il termine Basmati, che identifica una varietà rinomata di riso proveniente dall'India, ma che tuttavia non è un nome geografico. Dello stesso avviso sono F. ADDOR, A. GRAZIOLI, in *op. cit.*, p. 869.

⁷¹ L'articolo 22 comma 2 recita: "*In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967)*".

Lisbona assicura una tutela maggiore, perché diretta a colpire tutti i tipi di imitazione ed usurpazione, anche quando l'origine vera del prodotto è indicata⁷².

Il comma 3 dell'articolo 22 ha disciplinato, invece, il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi registrati⁷³. In particolare, un Paese membro rifiuta la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica per prodotti non originari del luogo indicato, se l'uso dell'indicazione è tale da ingannare il pubblico circa la vera origine del prodotto.

Infine, l'articolo 22, comma 4, dell'Accordo ha vietato l'utilizzo di indicazioni geografiche, le quali, pur vere in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indicano falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro luogo⁷⁴.

L'articolo 22 TRIPs costituisce, nel suo complesso, un primo punto critico del sistema di tutela delle indicazioni geografiche creato dall'Accordo TRIPs. Infatti, se da un lato, tale disposizione ha il grande merito di aver stabilito a livello multilaterale una definizione di indicazione geografica, dall'altro, le disposizioni dei commi 2 e 3 hanno acceso un ampio ed intenso dibattito che vede su posizioni contrapposte i principali membri dell'OMC. L'Unione europea, ed i suoi Stati membri, ritengono inadeguata la protezione assicurata dall'articolo 22 e chiedono, pertanto, un'estensione della tutela sancita dall'articolo 23 TRIPs a tutti i prodotti; gli Stati Uniti, sostenuti da altri importanti Paesi, come India, Australia, Cile e Canada, si oppongono fermamente alla revisione della disciplina, perché più attenti alle prerogative dei marchi. Vediamo ora cosa prevede l'articolo 23 TRIPs.

1.4.3 L'articolo 23 TRIPs

L'Accordo TRIPs ha previsto due livelli di tutela, uno minimo, concesso alle indicazioni geografiche di tutti i prodotti, ed uno superiore, previsto per le sole indicazioni geografiche relative ai vini ed alle bevande alcoliche.

⁷² Per C. DORDI, in *op. cit.*, p. 240, la mancanza di una protezione positiva è da imputare alla non previsione di uno standard uniforme, valido per tutti i membri, per certificare a livello internazionale la concessione della qualifica di indicazione geografica ad una determinata area. Secondo l'autore, la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche potrebbe costituire un'adeguata soluzione a tale problema.

⁷³ L'articolo 22, comma 3, dell'Accordo recita: "*A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin*".

⁷⁴ L'articolo 22, comma 4, dell'Accordo stabilisce: "*The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory*".

In particolare, ai sensi dell'articolo 23, ogni Paese membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifica dei vini per prodotti non originari del luogo indicato, compresi i casi in cui il nome protetto è tradotto o accompagnato da espressioni quali “*genere*”, “*tipo*”, “*stile*”, “*imitazione*” o simili, anche se la vera origine dei prodotti è indicata⁷⁵. La differenza con la protezione sancita dall'articolo 22 è lampante. Infatti, mentre quest'ultimo configura l'illecito solo nei casi di uso ingannevole dell'indicazione protetta, l'articolo 23 ha esteso la tutela anche ai tentativi di evocazione o imitazione, così da assicurare alle indicazioni geografiche relative ai vini ed alle bevande alcoliche una protezione maggiore⁷⁶.

Il quadro è completato dal comma 2 dell'articolo 23, il quale ha disciplinato il rapporto con i marchi⁷⁷. In particolare, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica che identifica dei vini deve essere rifiutata o dichiarata nulla per vini non originari del luogo individuato dall'indicazione. Di nuovo, come per il comma 1, la protezione garantita ai vini dall'articolo 23 è maggiore rispetto a quella prevista per tutti gli altri prodotti che ricadono nella disciplina dell'articolo 22. Anche in questo caso, infatti, mentre il comma 3 dell'articolo 22 ha fissato come limite all'utilizzo da parte di un marchio di un'indicazione geografica, la capacità di ingannare il pubblico, il comma 2 dell'articolo 23, ha vietato anche il semplice uso dell'indicazione, quando il prodotto non è originario del territorio indicato. In caso di controversia, un produttore vinicolo, titolare di un diritto all'uso di un'indicazione geografica, nel difendersi contro il titolare di un marchio, non deve dimostrare la capacità di ingenerare inganno nel pubblico, godendo di

⁷⁵ L'articolo 23, comma 1, dell'Accordo prevede: “*Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like*”.

⁷⁶ F. ADDOR, A. GRAZIOLI, in *op. cit.*, p. 879, portano alcuni esempi per evidenziare i pericoli che possono derivare da una tutela basata solo sulla decettività dell'atto. Secondo i due autori, la disciplina prevista dall'articolo 22 consentirebbe a soggetti di commercializzare prodotti che portano le seguenti espressioni: “*vino frizzante stile champagne prodotto in Cile*”, “*Vino della Napa Valley di Francia*”, “*Formaggio Roquefort prodotto in Norvegia*”. I due autori affermano che, poiché ai sensi dell'articolo 22 l'illecito si configura solo in presenza di inganno per il pubblico, un giudice potrebbe riconoscere come legittime le espressioni in parola, perché non ingannevoli per il pubblico. La disciplina dell'articolo 23 comma 1 vieta palesemente tali comportamenti.

⁷⁷ L'articolo 23, comma 2, dell'Accordo dispone: “*The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex officio if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin*”.

una tutela maggiore rispetto ad altri soggetti operanti in settori che fuoriescono dalla disciplina sancita dall'articolo 23⁷⁸.

In caso di omonimia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, la protezione è accordata a ciascuna indicazione⁷⁹. Ogni membro può avvalersi della facoltà di determinare le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime sono distinte l'una dall'altra, dovendo però tenere conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

Infine, la disciplina dell'articolo 23 si chiude con la disposizione contenuta al comma 4, relativa alla creazione di un sistema di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini⁸⁰. Questo articolo ha sollevato un'ampia discussione tra i membri, divisi tra i favorevoli alla realizzazione di un vero e proprio sistema di registrazione vicino al modello introdotto da Lisbona e chi invece ha proposto la realizzazione di un registro con una funzione strettamente informativa⁸¹.

1.4.4 L'articolo 24 TRIPs

Veniamo ora all'articolo 24 che chiude la sezione III dell'Accordo TRIPs dedicata alla disciplina delle indicazioni geografiche. La norma contiene 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 ed, infine, il tema dei termini divenuti generici.

Il comma 1 ha autorizzato i membri ad avviare negoziati per aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 23 TRIPs⁸². Questa disposizione

⁷⁸ Questo è tanto più vero considerato il fatto che le controversie vengono risolte dinanzi ai tribunali nazionali, secondo le modalità e le procedure nazionali. Un titolare di un'indicazione geografica tutelata dall'articolo 22 avrà sicuramente più difficoltà a dimostrare la decettività dell'uso della denominazione da parte di un concorrente davanti ad un tribunale di un Paese con un sistema giuridico incentrato sui marchi, meno attento alle prerogative dell'indicazione geografica, rispetto ad un collega, nella medesima situazione, ma titolare di una denominazione che ricade nella protezione sancita dall'articolo 23.

⁷⁹ L'articolo 23, comma 3, dell'Accordo stabilisce: *"In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled"*. F. ADDOR, A. GRAZIOLI, in *op. cit.*, p. 879, hanno definito le indicazioni geografiche omonime come *"two geographical names which are spelled and pronounced alike, but which designate the geographical origin of products stemming from different countries"*.

⁸⁰ L'articolo 23 comma 4 recita: *"In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system"*. Inizialmente la disciplina del comma 4 dell'articolo 23 era riferita alle sole indicazioni geografiche dei vini, poi, in seguito alla Dichiarazione di Singapore, WT/MIN(96)/DEC, è stata estesa anche alle denominazioni relative alle bevande alcoliche.

⁸¹ Questo sarà oggetto di approfondimento nei paragrafi successivi.

⁸² L'articolo 24, comma 1, dell'Accordo recita: *"Members agree to enter into negotiations aimed at*

potrebbe essere centrale sia nel dibattito sull'estensione della protezione ai prodotti diversi dai vini, sia in quello relativo alla creazione del sistema multilaterale di notifica e registrazione, in quanto da una sua interpretazione più o meno restrittiva discendono esiti diversi. Così, la norma in esame potrebbe essere la base giuridica per legittimare maggiore protezione per le indicazioni geografiche, attraverso un sistema di registrazione vicino al modello introdotto da Lisbona o, allo stesso tempo, grazie ad un'interpretazione restrittiva, potrebbe diventare la base giuridica dell'opposizione a tale sistema, perché, ai sensi del comma 1, si parla di singole indicazioni, e quindi, i negoziati dovrebbero riguardare singole denominazioni e non sistemi che, di colpo, potrebbero aumentare la protezione di un'intera categoria di denominazioni⁸³. Inoltre, sempre ai sensi del comma 1, i membri non possono avvalersi delle disposizioni dei commi 4-8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali.

Ai sensi del comma 2, il Consiglio TRIPs è competente circa il controllo dell'applicazione delle disposizioni relative alla sezione 3 dell'Accordo⁸⁴. In primo luogo, il Consiglio esamina l'applicazione delle disposizioni contenute nella terza sezione della parte seconda dell'Accordo TRIPs; inoltre, ogni membro può sottoporre al Consiglio qualsiasi problema inerente il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22-24, quando negoziati bilaterali o plurilaterali anteriori non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti in causa. Il comma 2 è stato probabilmente redatto per evitare che controversie tra Paesi vertenti sull'applicazione degli articoli 22-24 dell'Accordo, potessero sfociare in contrasti forti tra le parti, capaci di mettere a repentaglio l'efficacia dell'Accordo stesso. A tal fine, è bene richiamare l'obiettivo principe dell'Accordo, esplicitato nelle primissime righe del preambolo, dove si afferma che i membri intendono liberalizzare gli scambi internazionali, proteggere in maniera sufficiente ed efficace i diritti di proprietà

increasing the protection of individual geographical indications under Article 23. The provisions of paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a Member to refuse to conduct negotiations or to conclude bilateral or multilateral agreements. In the context of such negotiations, Members shall be willing to consider the continued applicability of these provisions to individual geographical indications whose use was the subject of such negotiations”.

⁸³ T. KONO, in *op. cit.*, p. 293 fonda sul comma 4 dell'articolo 23 e sul comma 1 dell'articolo 24 la necessità di intraprendere ulteriori negoziati per la creazione di un registro multilaterale per le indicazioni geografiche dei vini. T. VOON, in *Geographical Indications, Culture and the WTO*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 306 ritiene il comma 1 dell'articolo 24 una possibile base giuridica per l'estensione della protezione prevista dall'articolo 23 ai prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche.

⁸⁴ L'articolo 24, comma 2, dell'Accordo recita: *“The Council for TRIPs shall keep under review the application of the provisions of this Section; the first such review shall take place within two years of the entry into force of the WTO Agreement. Any matter affecting the compliance with the obligations under these provisions may be drawn to the attention of the Council, which, at the request of a Member, shall consult with any Member or Members in respect of such matter in respect of which it has not been possible to find a satisfactory solution through bilateral or plurilateral consultations between the Members concerned. The Council shall take such action as may be agreed to facilitate the operation and further the objectives of this Section”.*

intellettuale ed evitare che le stesse misure tese alla protezione di tali diritti possano creare ostacoli ai legittimi scambi. Ecco allora che il comma 2 dell'articolo 24 serve per garantire efficacia all'Accordo, poiché una applicazione delle disposizioni lasciata completamente nelle mani dei Paesi membri, senza alcun intervento multilaterale, potrebbe portare ad un fallimento dell'Accordo stesso⁸⁵. Infine, è facoltà del Consiglio prendere le misure che possono essere concordate per facilitare l'attuazione e perseguire gli obiettivi dell'Accordo TRIPs.

Infine, per chiudere la parte relativa all'applicazione della disciplina contenuta negli articoli 22-24, ai sensi del comma 3, i Paesi membri non hanno potuto diminuire la protezione delle indicazioni geografiche eventualmente sancita dalla legislazione interna immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC⁸⁶.

I commi 4, 5 e 6 affrontano il problema dell'uso dell'indicazione protetta da parte di più soggetti. La prima delle norme in parola ha precisato, infatti, che nessuna disposizione della sezione 3 dell'Accordo obbliga un Membro ad impedire l'uso continuato di una particolare indicazione geografica, riconosciuta e protetta da un altro Paese firmatario, relativa a vini o bevande alcoliche, in relazione a prodotti o servizi, da parte dei suoi cittadini o di residenti sul suo territorio⁸⁷. La condizione per poter ricorrere a tale deroga è che i beneficiari di questa eccezione abbiano utilizzato l'indicazione geografica controversa in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi, o per prodotti o servizi ad essi affini, nel territorio del Paese che si avvale della deroga, per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 o comunque in buona fede prima di tale data. Questa norma mitiga la tutela delle indicazioni geografiche relative ai vini prevista dall'articolo 23 TRIPs e molto probabilmente è frutto del compromesso tra i membri dell'OMC. Nella comunicazione *Extension of the Protection of Geographical Indications for Wines and Spirits to Geographical Indications for all Products: potential Costs and Implications*, Paesi con sistemi incentrati sull'istituto del marchio come Stati Uniti e Canada, hanno descritto la protezione aggiuntiva dell'articolo 23 come una *significant concession* fatta nei confronti di Paesi produttori di vino, come la Comunità europea, da parte di Stati che, seppur

⁸⁵ Inoltre, sempre nel preambolo, le parti contraenti hanno ritenuto opportuno aggiungere “*Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual property issues through multilateral procedures*”.

⁸⁶ L'articolo 24, comma 3, dell'Accordo stabilisce: “*In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection of geographical indications that existed in that Member immediately prior to the date of entry into force of the WTO Agreement*”.

⁸⁷ L'articolo 24, comma 4, dell'Accordo recita: “*Nothing in this Section shall require a Member to prevent continued and similar use of a particular geographical indication of another Member identifying wines or spirits in connection with goods or services by any of its nationals or domiciliaries who have used that geographical indication in a continuous manner with regard to the same or related goods or services in the*

anch'essi coinvolti nell'attività vitivinicola, non sentivano la stessa necessità. Il documento prosegue affermando che gli stessi Paesi, a fronte dell'esperienza derivante dall'applicazione dell'Accordo TRIPs, ancora non condividono le ragioni alla base della protezione aggiuntiva accordata ai vini ed alle bevande alcoliche dall'articolo 23⁸⁸.

Il comma 5 ha disciplinato, invece, il delicato e complesso rapporto tra i marchi registrati e le indicazioni geografiche protette⁸⁹. In particolare, 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, prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel Paese membro in questione o prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo Paese d'origine, le norme a tutela delle indicazioni geografiche non compromettono il diritto al marchio, la validità della sua registrazione, il diritto all'uso, per il fatto che questo è identico o simile ad un'indicazione geografica protetta. Il comma 5 dell'articolo 24 ha recepito, quindi, il principio di priorità come criterio risolutore di eventuali controversie tra indicazioni geografiche e marchi anteriori.

Il comma 6 dell'articolo 24 ha affrontato, dal canto suo, il tema dei termini divenuti generici⁹⁰. Secondo la disposizione in parola, l'Accordo TRIPs 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. Questa disposizione costituisce un elemento di debolezza del sistema di tutela delle indicazioni

territory of that Member either (a) for at least 10 years preceding 15 April 1994 or (b) in good faith preceding that date".

⁸⁸ Documento IP/C/W/289, pagina 3. Il punto 9, in particolare, dispone: "*The TRIPS Agreement contains two levels of protection for GIs (Articles 22 and 23). The additional level of protection provided under Article 23 is the result of a negotiating compromise reached in the broader context of the Uruguay Round negotiations. This compromise, sought by several wine-producing countries, particularly the EC, represented a significant concession by a number of Members, among them other wine-producing Members, that did not see the need to create an imbalance in GI protection by conferring increased protection on wine and spirit GIs. Our experience of implementation of the TRIPS Agreement since this time has done nothing to change our view that the Article 23 level of protection is unbalanced and that this imbalance should not be accentuated by extension of scope to all products*".

⁸⁹ L'articolo 24, comma 5, dell'Accordo prevede: "*Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark 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*".

⁹⁰ L'articolo 24, comma 6, dell'Accordo recita: "*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*".

geografiche, poiché il soggetto attore dell'imitazione o dell'usurpazione dovrà semplicemente dimostrare la genericità del termine sul territorio in cui svolge la sua attività; le denominazioni d'origine saranno quindi maggiormente in pericolo nei Paesi caratterizzati da una minore tradizione relativa alle indicazioni geografiche. Infine, il comma 6 dell'articolo 24 contiene una disposizione applicabile, questa volta, alle sole indicazioni relative ai vini. In particolare, i membri non sono tenuti a proteggere indicazioni protette in altri Stati, se il termine che costituisce l'indicazione designava, entro i propri confini, una varietà d'uva da vino già prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC.

Il comma 7 dell'articolo 24 ha introdotto una disposizione piuttosto complessa, che affronta nuovamente il rapporto tra le denominazioni di origine ed i marchi⁹¹. La norma in esame consente ai membri di prevedere che le istanze dirette a contestare l'uso o la registrazione di un marchio⁹², da parte di un titolare di un'indicazione protetta in un altro Paese, devono essere avanzate entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione nel territorio conteso sia divenuto noto al pubblico. Il riferimento temporale può, in alternativa, divenire la data di registrazione del marchio, purché quest'ultimo sia stato reso pubblico entro tale data, nel caso in cui la registrazione del marchio sia anteriore a quella in cui la denominazione sia divenuta nota, ammesso che l'indicazione sia stata usata o registrata in buona fede. Il comma 7 dell'articolo 24 potrebbe sembrare una semplice norma procedurale, prevedendo i termini massimi entro i quali il titolare di un'indicazione protetta può presentare opposizione contro l'uso o contro la registrazione di un marchio, quando in realtà essa introduce un elemento importante. Se un membro decide di avvalersi della facoltà prevista scaduto il termine di cinque anni, l'uso da parte di un marchio di uno o più termini che costituiscono altrove un'indicazione geografica protetta è legittimo. Inoltre, nel caso in cui la data di registrazione del marchio sia anteriore a quella in cui la denominazione divenga nota, il periodo temporale di riferimento è la data di registrazione del marchio, il che riduce i tempi a disposizione del titolare dell'indicazione per presentare le proprie rimostranze. Il comma 7 dell'articolo 24 costituisce, così, un altro elemento critico della tutela delle indicazioni geografiche sancita dalla disciplina TRIPs.

⁹¹ L'articolo 24, comma 7, dell'Accordo recita: *"A Member may provide that any request made under this Section in connection with the use or registration of a trademark must be presented within five years after the adverse use of the protected indication has become generally known in that Member or after the date of registration of the trademark in that Member provided that the trademark has been published by that date, if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally known in that Member, provided that the geographical indication is not used or registered in bad faith"*.

⁹² Cfr. WIPO, *Geographical Indication: Historical Background, Nature of Rights, existing Systems for Protection and obtaining Protection in other Countries*, SCT/8/4 del 2 Aprile 2002, p. 29.

Il comma 8 e il comma 9 dell'articolo 24 chiudono la sezione dedicata alle indicazioni geografiche: la prima disposizione è alquanto marginale perché relativa all'uso di nomi di persona nel commercio⁹³, mentre la seconda disciplina la questione della durata della protezione di un'indicazione geografica protetta⁹⁴. Una indicazione geografica si considera protetta fino a che non sia deciso contrariamente dalle autorità del Paese d'origine, o fino a che non cada in disuso in tal territorio, fatta salva l'eccezione relativa alla genericità del termine prevista dal comma 6.

1.5 Estensione ed approfondimento della disciplina TRIPs

Il comma 4 dell'articolo 23 TRIPs ha introdotto la possibilità di intraprendere negoziati al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche relative ai vini. Più precisamente, già la normativa TRIPs specificava che i negoziati avrebbero dovuto avere ad oggetto la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema; in seguito, con la Dichiarazione di Singapore⁹⁵, la disciplina ha incluso anche le denominazioni relative alle bevande alcoliche.

L'interpretazione del comma 4 dell'articolo 23 TRIPs ha sollevato sin da subito un ampio e ricco dibattito tra i Paesi membri dell'OMC⁹⁶, i quali hanno espresso principalmente tre posizioni: la prima, sostenuta dall'Unione europea e dai suoi Stati membri; la seconda promossa dagli Stati Uniti, a cui in un secondo tempo si sono affiancati altri Paesi, ed infine la terza, portata avanti da Hong Kong⁹⁷.

⁹³ L'articolo 24, comma 8, dell'Accordo stabilisce: *“The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public”*.

⁹⁴ L'articolo 24, comma 9, dell'Accordo recita: *“There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country”*.

⁹⁵ Si tratta del documento WT/MIN(96)/DEC, reperibile sul sito dell'OMC.

⁹⁶ C. DORDI, in *op. cit.*, p. 242 e ss., si è interrogato sull'obbligatorietà o meno della partecipazione al sistema multilaterale di notifica e sugli effetti giuridici della registrazione. Secondo l'autore, interpretando il comma 4 dell'articolo 23 alla luce dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 24, comma 1, la partecipazione al sistema deve essere volontaria, mentre gli effetti giuridici della registrazione devono essere vincolanti per tutti i membri che scelgono di avvalersi del sistema per migliorare la protezione delle proprie indicazioni geografiche.

⁹⁷ F. ADDOR, A. GRAZIOLI, in *op. cit.*, p. 883, hanno affermato che, diversamente da quanto avviene negli altri negoziati in corso in seno all'OMC, dove si riscontra una frattura tra i Paesi del Nord del mondo e quelli del Sud, nel caso dei negoziati sugli sviluppi della disciplina relativa alle indicazioni geografiche, la frattura è tra Paesi del “Vecchio Mondo” e Paesi del “Nuovo Mondo”. V. RUBINO, in *op. cit.*, p. 169, parla di Paesi del Nuovo Mondo, riferendosi a quegli Stati, generalmente caratterizzati da sistemi di common law, che hanno scelto di mantenere le denominazioni geografiche dentro l'area giuridica del marchio. In particolare, secondo l'autore *“le ragioni della scelta sono state generalmente individuate nella mancanza di tradizioni enogastronomiche forti, cui si contrapponeva un forte orientamento al mercato ed alla libera iniziativa imprenditoriale. È stato poi anche sostenuto che i Paesi in oggetto sono generalmente stati interessati da*

L'UE, con l'appoggio di altri Paesi aderenti all'OMC, tra cui India, Turchia e Svizzera, ha avanzato, nel corso degli anni, una serie di proposte con l'obiettivo di istituire un registro multilaterale per la notifica delle indicazioni geografiche relative ai vini ed alle bevande alcoliche ed estendere la protezione sancita dall'articolo 23 TRIPs anche ai prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini e dalle bevande alcoliche.

Sul fronte opposto, si sono sin da subito schierati gli Stati Uniti, presto sostenuti da alcuni importanti produttori di beni agricoli ed alimentari quali Argentina, Canada, Cile e Australia. Questa seconda posizione si contraddistingue per una ferma opposizione alla proposta avanzata dall'Unione europea, mirante esclusivamente alla creazione di un sistema di notifica multilaterale per le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche dal carattere strettamente informativo, a fronte di un'interpretazione in senso restrittivo del comma 4 dell'articolo 23 TRIPs.

La terza posizione è quella sostenuta da Hong Kong, che ha avanzato una proposta intermedia rispetto alle due principali.

Nei paragrafi successivi saranno illustrate le tre diverse posizioni attraverso un'analisi dei documenti sottoposti alla discussione dalle varie parti coinvolte. L'obiettivo è quello di inquadrare le difficoltà che hanno caratterizzato, e caratterizzano tuttora, il negoziato sull'evoluzione della protezione internazionale delle indicazioni geografiche⁹⁸.

1.5.1 La posizione dell'Unione europea: la prima proposta

L'Unione europea ha presentato la sua prima proposta nel luglio del 1998, dando il via ai negoziati ed al dibattito all'interno del Consiglio TRIPs relativamente alle modifiche da apportare alla disciplina inerente la protezione internazionale delle indicazioni geografiche⁹⁹.

Sin da subito, l'UE ha affermato la necessità di aumentare la protezione prevista per i prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche. Infatti, già nel primo documento presentato, seppur relativo alla creazione di un registro multilaterale per le indicazioni

forti ondate migratorie, ciascuna delle quali ha tendenzialmente tentato di riprodurre nella "nuova patria" i prodotti tipici della terra d'origine. Si sarebbe così creata una sorta di cultura della riproduzione delle specialità gastronomiche, evidentemente in antitesi con le tutele forti accordate alle ricette ed alle denominazioni degli alimenti di qualità nei Paesi d'origine".

⁹⁸ Nel dicembre 2013 a Bali è stato raggiunto un importante accordo tra i Paesi membri dell'OCM che ha permesso di avanzare su diverse tematiche comprese nella cosiddetta Agenda di Doha. Tuttavia, non è ancora chiaro se l'intesa raggiunta abbia o meno interessato anche la parte relativa alla discussione sull'evoluzione della protezione internazionale delle indicazioni geografiche.

⁹⁹ Si tratta del documento IP/C/W/107, scaricabile direttamente dal sito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, l'UE ha auspicato l'estensione del sistema di registrazione a tutte le indicazioni geografiche¹⁰⁰.

Vediamo ora nel dettaglio in che cosa consisteva la prima proposta avanzata dall'Unione europea. Innanzitutto, come già anticipato, in questo suo primo documento l'UE ha presentato una proposta per creare un registro multilaterale per le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, come previsto dallo stesso comma 4 dell'articolo 23 TRIPS e dalla Dichiarazione di Singapore.

Gli Stati che intendono aderire al sistema inviano al segretariato dell'OMC una lista delle indicazioni geografiche riconosciute e protette sul proprio territorio, completata da elementi di prova circa la corrispondenza di ogni singola indicazione alla definizione data al comma 1 dell'articolo 22 TRIPS¹⁰¹.

Il segretariato dell'OMC notifica a tutti i Paesi che hanno scelto di aderire al sistema le domande di registrazione ricevute, per dare la possibilità ai membri di presentare un'opposizione motivata¹⁰². Infatti, ai sensi del paragrafo 3 della proposta, i membri hanno a disposizione un anno di tempo dalla notifica per presentare opposizione ad una domanda di registrazione. L'opposizione deve essere motivata: il punto 3 del paragrafo 3 fornisce alcune ragioni che possono essere sollevate per chiedere che la registrazione venga rifiutata: la non corrispondenza dell'indicazione con la definizione data al comma 1 dell'articolo 22, l'assenza di protezione nel Paese d'origine, la genericità del termine nel territorio del membro opponente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24, ed, infine, il caso di un'indicazione ingannevole, come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 TRIPS¹⁰³.

¹⁰⁰ Si veda, a tal proposito, il document IP/C/W/107, terzo capoverso della prima pagina *"It is proposed that the negotiations for the establishment of a multilateral system of registration of geographical indications deal initially only with wines and spirits. However, once the system is up and running and experience of its use has been accumulated, it may then be opportune to consider launching complementary discussions with the objective of extending the multilateral register's coverage to other goods, in stages"*.

¹⁰¹ Ai sensi del paragrafo 1 della proposta: *"1. Members wishing to avail themselves of the registration facility may send applications to the WTO Secretariat, and supply: a list of geographical indications which were currently already recognised and protected in their country of origin (see Article 24.9 of the TRIPS Agreement), plus the relevant legislation; and elements of proof of compliance with the definition of geographical indications given in Article 22.1 of the TRIPS Agreement. 2. Members with geographical indications which were protected under regional or multilateral agreements would also have to supply the WTO Secretariat with the agreements themselves and a list of geographical indications registered under those agreements, in the interests of maximum transparency"*.

¹⁰² Ai sensi del paragrafo 2 della proposta: *"The WTO Secretariat is responsible for notifying all Members of the lists of names to be protected, and evidence supplied to that effect"*.

¹⁰³ Il paragrafo 3 della proposta afferma: *"1. Members have one year in which to examine an application for registration made by other Members. 2. Any Member may oppose another Member's application for the registration of a geographical indication, supporting its arguments with evidence. 3. Opposition would have to be based on reasons contained in the TRIPS Agreement for refusing protection of another Member's geographical indications (as listed below). The following reasons provide grounds for refusing protection (provided that they are substantiated and proven by the Member challenging registration): the name failed to correspond with the definition in Article 22.1 of the TRIPS Agreement; the absence of protection in the country of origin (Article 24.9 of the TRIPS Agreement); the exceptions given in Article 24.6 of the TRIPS Agreement; and the cases covered by Article 22.4 of the TRIPS Agreement"*.

Il paragrafo 5 introduce gli effetti giuridici della registrazione¹⁰⁴. Ai sensi del punto 1, scaduto il termine di un anno, i Paesi aderenti, che non hanno presentato opposizione, devono garantire una protezione piena ed indeterminata alle indicazioni registrate. I Paesi, invece, che si sono opposti alla registrazione sono esenti da tale obbligo, ma solo fino al termine della procedura di esame dell'opposizione. A tal fine, l'Unione europea ha auspicato, pur non prevedendo nulla in dettaglio, la creazione di un meccanismo per la risoluzione delle pratiche di opposizione, in modo da evitare possibili conflitti tra i Paesi membri. Terminato l'esame, solo i Paesi oppositori che sono riusciti a far prevalere le proprie ragioni possono continuare a rifiutare la protezione all'indicazione registrata controversa.

La proposta affronta, inoltre, il delicato caso delle indicazioni omonime e, ancora di più, quello dei marchi simili o identici anteriori all'indicazione candidata alla registrazione¹⁰⁵. In entrambi i casi, la proposta prevede l'apertura di negoziati tra i Paesi interessati con il fine di arrivare ad una soluzione condivisa. L'obiettivo dei negoziati, oltre che la soluzione della disputa, deve essere quello di assicurare che i produttori coinvolti ricevano un equo trattamento e che i consumatori non siano tratti in inganno. Colpisce, a tal riguardo, non tanto la previsione relativa alle indicazioni omonime, poiché già lo stesso articolo 23, comma 3, TRIPs prevedeva qualcosa di molto simile, ma piuttosto la disposizione relativa ai marchi anteriori. Il primo problema riguarda l'interpretazione della terminologia utilizzata dalla proposta, che parla di *prior use of trademarks* e non di *registered trademarks*. Secondo un'interpretazione restrittiva, l'UE ha voluto disciplinare solo i casi di conflitto tra indicazioni e marchi non registrati. In tal caso la proposta non entrerebbe nel campo delicato del rapporto indicazioni - marchi registrati, lasciando invariata la disciplina introdotta dall'Accordo TRIPs. Se, invece, *prior use of trademarks* venisse inteso in senso estensivo, tale da comprendere anche i marchi registrati, allora la proposta europea diverrebbe fortemente innovativa, non riconoscendo più il principio di

¹⁰⁴ Il paragrafo 5 della proposta stabilisce: “1. *One year after notification by the WTO Secretariat, geographical indications will become fully and indefinitely protected in all WTO Members. They will be responsible for taking the appropriate measures required by the TRIPS Agreement to effectively protect geographical indications registered under the multilateral system in their territories.* 2. *If one or more Members submit a reasoned opposition to registration within the one year referred to above, they are under no obligation to protect the geographical indication(s) in question until the dispute has been settled. An appropriate mechanism has to be devised to cope with such situations in order to settle cases of potential disputes between opposing Members. To that effect, a specific working paper should be drawn up as soon as possible, analysing the options for such a mechanism.* 3. *If registration is refused and the refusal is confirmed by the appropriate mechanism within a reasonable period of time, only a Member who had opposed the granting of protection and produced evidence to support its opposition need not apply the principle of full and indefinite protection referred to in paragraph 1 above*”.

¹⁰⁵ Ai sensi del paragrafo della proposta 4: “*In the case of homonymous geographical indications or prior use of trademarks, the WTO Members concerned undertake to start negotiations with each other to seek*

priorità come criterio regolatore delle controversie tra marchi ed indicazioni, poiché, ogni contrasto andrebbe risolto per via di negoziati tra le parti. Tuttavia, anche nel caso in cui l'interpretazione preferita fosse la prima, la proposta avanzata dall'UE introdurrebbe comunque una novità sostanziale nella disciplina del rapporto tra IG e marchi, perché andrebbe a modificare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 24 TRIPs, il quale costituisce, senza ombra di dubbio, una solida garanzia dei diritti connessi all'istituto del marchio attraverso il ricorso al principio di priorità come criterio regolatore dei conflitti tra indicazioni geografiche e marchi.

Tornando alla proposta, come previsto dal paragrafo 6, il segretariato dell'OMC è tenuto a pubblicare, aggiornandola, una lista delle indicazioni geografiche, distinguendo tra i segni relativi ai vini e quelli, invece, riferiti alle bevande alcoliche¹⁰⁶.

Infine, ai sensi del paragrafo 7, ogni membro può chiedere in ogni momento successivo alla registrazione un riesame di un'indicazione geografica protetta iscritta nel sistema¹⁰⁷. In particolare, i Paesi potranno denunciare al segretariato dell'OMC che un'indicazione protetta è caduta in disuso o non gode più della protezione nel Paese d'origine, come tra l'altro era già previsto dal comma 9 dell'articolo 24 TRIPs.

1.5.2 La seconda proposta

Nel giugno del 2000, l'Unione europea ha presentato al Consiglio TRIPs una seconda proposta¹⁰⁸. A mio avviso è interessante analizzare anche questo secondo documento, non tanto per fare una rassegna dei testi sottoposti alla discussione del Consiglio, quanto perché alcune modifiche introdotte sono utili per comprendere al meglio la posizione sostenuta dall'UE in seno all'OMC.

Innanzitutto, a differenza della proposta presentata nel luglio del 1998, questo secondo documento si caratterizza per una parte introduttiva molto più ricca, segno che si è passati da una prima proposta da sottoporre ad una prima discussione tra le parti, ad un testo che deve necessariamente rispondere a questioni poste dagli altri membri del Consiglio TRIPs. Il nuovo documento ha insistito principalmente su due temi: la funzione assolta dal registro e l'impatto che questo potrebbe avere sulle strutture nazionali.

agreement on the matter. The aim would be to ensure that the producers concerned are treated equitably and that consumers are protected against being misled".

¹⁰⁶ Il paragrafo 6 della proposta recita: "*The WTO Secretariat is responsible for publishing two definitive lists of geographical indications (one for wines and one for spirits) granted protection under the multilateral registration system one year after notification. The lists must also include a reference to the national legislation under which each geographical indication is protected*".

¹⁰⁷ Il punto 2 del paragrafo 7 della proposta stabilisce: "*Every Member can request the re-examination of an entry in the register at any time if the geographical indication in question either ceases to be protected or has fallen into disuse in its country of origin (Article 24.9 of the TRIPs Agreement)*".

¹⁰⁸ Si tratta del documento IP/C/W/107/Rev.1, anch'esso scaricabile dal sito dell'OMC.

L'Unione europea ha posto l'accento sulla necessità di creare un registro per la notifica delle indicazioni geografiche, sottolineando come la registrazione sia utile sia per facilitare i membri a rispettare a pieno gli obblighi che incombono loro in virtù dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23 TRIPs, sia per garantire piena efficacia alla protezione sancita dall'Accordo TRIPs. A tal riguardo, ai sensi del paragrafo D punto 4 della proposta¹⁰⁹, i membri che hanno deciso di partecipare al sistema sono tenuti, scaduti i termini previsti per presentare le eventuali opposizioni, a non rifiutare la protezione all'indicazione registrata sulla base dei commi 1 e 2 dell'articolo 22 TRIPs e sulla base del comma 6 dell'articolo 24 TRIPs. Di queste tre previsioni, la più importante a mio avviso è quella relativa alla non genericità dei termini di cui è composta l'indicazione protetta: grazie a questa disposizione i membri diversi da quello di origine non potranno più rifiutarsi di proteggere un'indicazione invocando il motivo della genericità dei termini o dell'identità dell'indicazione con il termine usato per designare la varietà d'uva entro i propri confini. Si tratta di una previsione interessante, perché pone un limite alle diverse deroghe introdotte dall'articolo 24 TRIPs.

L'altro tema a cui risponde la seconda proposta riguarda le preoccupazioni espresse dai Paesi più ostili ad un sistema che, a loro parere, potrebbe aumentare la protezione delle indicazioni geografiche, danneggiando prima di tutto i titolari di marchi registrati in potenziale conflitto. L'UE sembra aver dedicato la quasi totalità della parte introduttiva a rassicurare i Paesi meno propensi ad avvallare il sistema proposto, insistendo più sulla funzione del registro di facilitare i Paesi ad adempiere ai propri obblighi, già incombenti in virtù dell'Accordo TRIPs, piuttosto che trattare direttamente della disciplina del sistema di notifica. Va in questo senso, a mio avviso, la previsione del tempo a disposizione dei membri per presentare opposizione ad una domanda di registrazione, che passa da dodici a diciotto mesi, per agevolare i Paesi dove la tradizione delle indicazioni geografiche è meno diffusa, e quindi, maggiori potrebbero essere le possibilità di conflitto tra un marchio ed un'indicazione protetta¹¹⁰.

Infine, un'ulteriore differenza, rispetto alla proposta del 1998, è contenuta nel punto 3 del paragrafo D, in cui vengono disciplinati gli effetti legali della registrazione¹¹¹. Mentre

¹⁰⁹ Il paragrafo D, punto 4, della seconda proposta recita: “Members who have not challenged, within 18 months, the registration of an individual geographical indication under provision C.2 shall not refuse its protection on the basis of Articles 22.1, 22.4 and 24.6 of the TRIPS Agreement”.

¹¹⁰ Il paragrafo C, punto 1, della seconda proposta stabilisce: “Members may examine the published geographical indications. They may send questions to and ask for explanations from the participating Member in question within a period of 18 months following publication by the Secretariat”.

¹¹¹ Il paragrafo D, punto 3, della seconda proposta recita: “Participating Members shall facilitate the protection of an individual registered geographical indication by providing the legal means for interested parties to use the registration as a presumption of the eligibility for the protection of the geographical indication”.

nella prima proposta le indicazioni geografiche registrate potevano godere di una protezione piena ed indefinita, la disciplina del punto 3 prevede un generico obbligo di fornire, alle parti interessate, i mezzi legali per poter utilizzare la registrazione come presunzione di idoneità alla protezione dell'indicazione geografica. Questa disposizione, rispetto alla precedente, si avvicina maggiormente allo spirito dell'Accordo TRIPs, secondo cui le controversie tra marchi ed indicazioni geografiche devono essere risolte davanti al tribunale competente, garantendo gli stessi obblighi e diritti alle parti in causa in virtù del principio del trattamento nazionale. Inoltre così formulata, la disposizione è maggiormente condivisibile dai Paesi con sistemi incentrati sull'istituto del marchio, attenti a che le controversie vengano risolte dai giudici nazionali secondo quanto previsto dalla legge vigente nel territorio del foro competente.

1.5.3 La terza proposta

La terza proposta, presentata dall'Unione europea nel giugno 2005, ha introdotto una novità nel panorama dei negoziati in seno all'OMC. L'UE, con la comunicazione *Geographical Indications*¹¹², ha avanzato la proposta di estendere la protezione prevista dall'articolo 23 anche ai prodotti diversi dai vini, modificando, di conseguenza, la bozza presentata in precedenza relativa al registro multilaterale, per rendere possibile la notifica di tutte le indicazioni geografiche.

La proposta, inviata alle altre delegazioni dei membri dell'OMC, ha previsto di modificare tutta la sezione 3 della parte II dell'Accordo TRIPs, anche se in realtà le principali novità si sono concentrate sull'articolo 23 TRIPs, mentre sono state confermate le deroghe previste dall'articolo 24. In particolare, questa terza proposta ha previsto di eliminare tutti i riferimenti ai vini ed alle bevande alcoliche presenti all'articolo 23 TRIPs, con il fine di estendere la disciplina a tutte le indicazioni geografiche, senza più distinzioni tra prodotti¹¹³.

¹¹² Si tratta del documento TN/IP/W/11, reperibile sul sito dell'OMC.

¹¹³ La nuova versione dell'articolo 23 proposta afferma: "*Article 23, Additional Protection for Geographical Indications 1. Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication for goods which are identified by the geographical indication, if such goods do not originate in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like. 2. The registration of a trademark for goods which contains or consists of a geographical indication identifying such goods shall be refused or invalidated, ex officio if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such goods not having this origin. 3. In the case of homonymous geographical indications, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled. 4. In order to facilitate the protection of geographical indications, a multilateral*

L'Unione europea si è fatta promotrice di tale proposta perché non condivide la distinzione fatta dalla disciplina TRIPs tra le indicazioni geografiche relative ai vini e quelle riferite a tutti gli altri prodotti. In un documento presentato nel giugno del 2002, in accordo con altri membri dell'OMC, tra cui India, Turchia e Svizzera, l'UE aveva già manifestato la necessità di riformare la sezione 3 della parte II dell'Accordo TRIPs con l'obiettivo di estendere la protezione a tutte le indicazioni geografiche¹¹⁴. In quel documento si sottolineava come non vi fossero più ragioni economiche o sistemiche per proteggere in maniera differente le indicazioni geografiche, definendo la protezione prevista dall'articolo 22 *inadeguata*¹¹⁵. Ed è proprio su questo punto che la critica mossa dall'UE nei confronti della disciplina TRIPs è più incisiva. Secondo Bruxelles, la tutela prevista dall'articolo 22 TRIPs non impedisce a soggetti non legittimati ad usare l'indicazione geografica protetta, usurpandone la reputazione per poter vendere prodotti non originari del luogo indicato¹¹⁶. Il vizio maggiore, a parere dell'UE, è il requisito di un uso ingannevole della denominazione protetta, richiesto sia al comma 2, sia al comma 3 dell'articolo 22 TRIPs.

L'Unione europea, oltre a manifestare le presunte carenze della tutela offerta dall'articolo 22 TRIPs, ha anche elencato i benefici per i produttori e per i consumatori, che deriverebbero dall'accoglimento della proposta presentata. In primo luogo, l'estensione della protezione, prevenendo le distorsioni di mercato, aprirebbe nuovi sbocchi per i prodotti che legittimamente riportano in etichetta l'indicazione geografica protetta. Il vantaggio sarebbe maggiore per i produttori dei Paesi in via di sviluppo, perché meno coinvolti nella produzione e nella commercializzazione dei vini e delle bevande alcoliche, beni già oggetto della protezione aggiuntiva. Anche i consumatori beneficerebbero dalla

system of notification and registration of geographical indications eligible for protection in those Members participating in the system shall be established in accordance with the Annex".

¹¹⁴ Si tratta del documento IP/C/W/353.

¹¹⁵ Si veda a tal proposito il documento IP/C/W/353, p. 2, in cui si afferma: "There are today no economic or systemic reasons for protecting geographical indications for certain products differently from others". "The protection currently provided for geographical indications for products other than wines and spirits is inadequate. It does not prevent products whose names are ineligible for the geographical indication from free-riding on the reputation of genuine geographical indications: this harms legitimate producers and the marketing of their products actually originating from the place indicated by the geographical indication".

¹¹⁶ Nella comunicazione IP/C/W/353 al paragrafo 10, viene fatto un lungo elenco degli illeciti sanzionati dall'articolo 23, ma che, senza l'estensione della protezione alle altre indicazioni costituiscono pratiche legittime ai sensi dell'articolo 22. Così il testo recita: "The practical effect of this provision is to permit interested parties to prevent, without having to prove that the public is misled or that there is an act of unfair competition, the use of the geographical indication by others, generally, for products not originating in the place indicated by the geographical indication in question (e.g., unqualified use of Napa Valley by French producers in France); the use of the geographical indication even in conjunction with an additional indication in which the true place of origin of the products is indicated (e.g., Napa Valley of France); the use of the geographical indication even if the geographical indication is used in translation (e.g., Valle de los Cactus); and the use of the geographical indication if is accompanied by expression such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like (e.g., type of Napa Valley)".

maggior protezione, perché in tal modo sarebbe più facile identificare i prodotti da acquistare, senza il rischio di essere tratti in inganno sull'origine e sulla qualità del prodotto.

Infine, l'UE si è preoccupata di fornire garanzie ai produttori di quei Paesi meno attenti alla tradizione delle indicazioni geografiche, riconfermando le deroghe previste dall'articolo 24 TRIPs.

Per quanto riguarda il registro multilaterale, le modifiche introdotte sarebbero finalizzate principalmente a permettere la notifica delle indicazioni geografiche relative ai prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche. Tuttavia vi sono alcune differenze rispetto alle versioni presentate nel 1998 e nel 2000 degne di un approfondimento.

In primo luogo, tra gli elementi suscettibili di motivare un'opposizione ad una registrazione non compare più il requisito della protezione nel Paese d'origine, che viene però richiesto tra gli elementi necessari per presentare una notifica, ai sensi della lettera b del paragrafo 2 della proposta. Sempre in merito alla disciplina relativa alla registrazione, il paragrafo 3.2 della proposta precisa che le deroghe introdotte dai commi 4 e 5 dell'articolo 24 TRIPs possono essere invocate solo dinanzi ai tribunali nazionali per giustificare il rifiuto alla protezione di una indicazione geografica di un altro Paese membro, mentre non possono essere utilizzate nel corso di una procedura di opposizione.

Una novità importante riguarda la facoltà attribuita, ai sensi del paragrafo 3.3, al Paese notificante di chiedere agli altri membri di inviare all'organo preposto alla gestione del sistema ogni marchio registrato che consiste o contiene l'indicazione geografica oggetto della domanda di protezione¹¹⁷. Questa previsione diviene rilevante, quando, sia al paragrafo 4.C, sia al 5.B., i membri, nel caso in cui lo Stato notificante abbia deciso di avvalersi della facoltà in esame, sono tenuti ad informare l'organo di gestione di tutte le domande di registrazione di marchi che contengono o consistono nell'indicazione geografica, sia che questa sia già stata registrata, sia che questa sia ancora oggetto di domanda¹¹⁸. Questa previsione, che, come peraltro precisato nello stesso paragrafo 3.3, ha natura meramente informativa, potrà essere di grande aiuto per i Paesi, ed ancor di più per i produttori, intenzionati a far valere a pieno la tutela concessa dalla disciplina dell'Accordo TRIPs. Qualora lo Stato attore della notifica decidesse di avvalersi di tale facoltà, sarà possibile avere sotto controllo, da parte di tutti i soggetti interessati, privati o

¹¹⁷ Il paragrafo 3.3 della bozza relativa al sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche stabilisce: *“For information purposes only, if so requested by a participating Member filing a notification, a WTO Member will also notify the existence, if any, of a trademark that contains or consists of the notified geographical indication”*.

pubblici che siano, tutte le situazioni in cui l'indicazione geografica in questione è, o sarà, in potenziale conflitto con un marchio registrato. Tale facoltà costituisce senza ombra di dubbio uno strumento di tutela aggiuntivo, che renderebbe il sistema più trasparente e più semplice, considerata anche la disposizione del paragrafo 3.6, ai sensi della quale, il registro dovrebbe prendere la forma di un archivio aperto al pubblico ed accessibile liberamente via Internet¹¹⁹.

Un'altra novità importante riguarda gli effetti giuridici della registrazione, in particolare per i Paesi che hanno scelto di non partecipare al sistema. Sia la proposta presentata nel luglio 1998, che quella successiva, non avevano disciplinato in maniera così chiara lo status, e quindi, i diritti ed i doveri, dei Paesi che decidono di non partecipare al sistema. Ecco allora che la terza proposta, rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, ha distinto tra gli obblighi incombenti sui Paesi che hanno deciso di avvalersi del registro e quelli, invece, in capo agli Stati che hanno scelto di non aderire¹²⁰. L'unico elemento che differenzia gli uni dagli altri è costituito dal primo punto del paragrafo 4, ai sensi del quale, i Paesi partecipanti al sistema sono tenuti a mettere a disposizione delle parti interessate tutti i mezzi legali per utilizzare la registrazione come prova incontrovertibile del diritto alla protezione dell'indicazione. Per il resto, anche i Paesi non membri del nuovo sistema di notifica sono tenuti, ai sensi della lettera a) e b) del paragrafo 5, a non rifiutare la protezione dell'indicazione geografica sulla base degli elementi che possono essere sollevati per opporsi ad una registrazione e a notificare al Paese d'origine tutte le eventuali domande di registrazione relative ai marchi che consistono o contengono l'indicazione protetta¹²¹.

¹¹⁸ Sia il paragrafo 4.C che il 5.B della proposta recitano: “*notify the [administering body] of any applications for trademark registration that contain or consist of a geographical indication that has been registered or applied for, if the notifying participating Member has required so*”.

¹¹⁹ Il paragrafo 3.6 della proposta dispone: “*The Register shall take the form of a searchable on-line database, freely accessible to all Members and to the public*”.

¹²⁰ Il paragrafo 4, relativo agli effetti giuridici nei Paesi che partecipano al sistema, prevede: “*Each participating Member which has not lodged a reservation in respect of a notified geographical indication within the 18-month period referred to in paragraph 3.2 above, or which has withdrawn such a reservation, shall: (a) subject to subparagraph (b) below, provide the legal means for interested parties to use the registration of the geographical indication as a rebuttable presumption of the eligibility for protection of that geographical indication; (b) not refuse protection of the registered geographical indication on any of the grounds referred to in paragraph 3.2(a), (b) and (c) above; (c) notify the [administering body] of any applications for trademark registration that contain or consist of a geographical indication that has been registered or applied for, if the notifying participating Member has required so*”.

Il paragrafo 5 relativo agli effetti giuridici della registrazione nei Paesi che non partecipano al sistema recita: “*Each non-participating Member which has not lodged a reservation in respect of a notified geographical indication within the 18-month period referred to in paragraph 3.2 above, or which has withdrawn such a reservation, shall: (a) not refuse protection of the registered geographical indication for any of the grounds referred to in paragraph 3.2(a), (b) and (c) above; (b) notify the [administering body] of any applications for trademark registration that contain or consist of a geographical indication that has been registered or applied for, if the notifying participating Member has required so*”.

¹²¹ Nel caso in cui il Paese notificante abbia deciso di avvalersi della facoltà prevista dal paragrafo 3.3.

L'unica differenza, quindi, tra un Paese partecipante ed uno non partecipante, sembrerebbe riguardare solo il rapporto tra le indicazioni geografiche ed i marchi registrati. Infatti, la disposizione contenuta alla lettera a) del paragrafo 4, pare richiamare il principio di priorità, come se l'UE con la presente proposta, abbia tentato di introdurre tale principio come criterio risolutore delle controversie tra marchi ed indicazioni, non solo nel caso di un marchio prevalente, ma anche nel caso in cui sia l'indicazione geografica ad essere stata registrata e quindi protetta anteriormente¹²². Se così fosse, la differenza sostanziale tra i Paesi che aderiscono al sistema e quelli che ne rimarranno fuori sarà data dal diverso contesto in cui si troveranno i soggetti titolari di un diritto all'uso dell'indicazione davanti ad un tribunale in caso di contrasto con un marchio. Nel primo caso, infatti, la registrazione dell'indicazione offrirà loro uno strumento di maggior tutela; mentre nel secondo caso il tutto dovrà essere dimostrato davanti ai giudici del tribunale competente, dove, tuttavia, si potrà contrastare la protezione dell'indicazione geografica con motivi diversi da quelli attivabili per opporsi alla registrazione.

Un riflessione a parte merita la norma contenuta ai paragrafi 4 lettera b) e 5 lettera a) della proposta. La disciplina prevede che, qualora gli Stati, a prescindere dal loro status, non abbiano notificato all'organo di gestione un'opposizione alla registrazione di un'indicazione, essi non possano più sollevare gli elementi elencati al paragrafo 3.2 lettere a, b e c¹²³, come motivi di rifiuto della protezione. L'ultima di queste disposizioni rimanda

¹²² Probabilmente per maggiore chiarezza è bene esplicitare il ragionamento. La versione che stiamo esaminando del sistema multilaterale di notifica e registrazione poggia sulla disciplina revisionata della sezione 3, parte II TRIPs, dove la disciplina prevista dall'articolo 23 si applica a tutte le indicazioni. Perché allora la previsione del paragrafo 4 lettera a) riguarda il rapporto tra marchi registrati e indicazioni geografiche? In caso di conflitto tra indicazioni geografiche, se c'è inganno interviene l'articolo 22 comma 4, se non c'è inganno, e le indicazioni sono omonime, allora si applica la disciplina dell'articolo 23 comma 3 TRIPs. In caso di conflitto con i marchi, l'indicazione soccombe quando è posteriore al marchio, come sancito dal comma 5 dell'articolo 24, e quindi, l'unico caso in cui, l'indicazione possa prevalere è quello disciplinato dal comma 2 dell'articolo 23, che impedisce o dichiara nulla la registrazione di un marchio che consiste o che contiene una indicazione geografica protetta. Ecco quindi che, in caso di controversia, la registrazione diventa l'unico strumento giuridico nelle mani del titolare dell'indicazione per dimostrare la legittimità dell'indicazione stessa, e quindi per far prevalere il proprio segno sul marchio registrato in conflitto. E poiché l'unico caso in cui l'indicazione prevale è quando è anteriore al marchio, ecco allora che la registrazione costituisce l'unico mezzo per vedere applicato il principio di priorità, che altrimenti funzionerebbe solo in senso opposto, marchio anteriore all'indicazione.

¹²³ Il paragrafo 3.2 della proposta stabilisce: "*Any Member may, within 18 months from the date on which the notification was circulated and published, lodge a reservation with the administering body to the effect that it considers the notified geographical indication not to be eligible for protection in its territory for any of the grounds mentioned in this paragraph or that it has serious doubts in such respect. The reservation shall identify the applicable ground or grounds and be duly substantiated. A reservation may be based on any of the following grounds: (a) the notified geographical indication does not meet the definition of a geographical indication specified in paragraph 1 of Article 22 of the TRIPS Agreement; (b) the notified geographical indication, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods identified by it originate, falsely represents to the public that the goods originate in its territory, as provided for in paragraph 4 of Article 22 of the TRIPS Agreement; (c) the notified geographical indication is identical with the term customary in common language as the common name for a wine or spirit in the territory of the Member lodging the reservation ("the challenging Member") or, with respect to products of the vine, with the customary name of a grape variety existing in the territory of the challenging Member as*

all'articolo 24, comma 6, TRIPs, nella sua versione modificata, in cui viene aggiunta la deroga relativa alle indicazioni geografiche identiche ai nomi utilizzati per designare razze animali o varietà vegetali¹²⁴. Ai sensi, quindi, del paragrafo 4 lettera b) e 5 lettera a), i Paesi non potranno più invocare tale deroga per negare la protezione all'indicazione geografica, mentre potranno ancora avvalersi della deroga relativa alla genericità dei termini prevista dal primo capoverso dello stesso comma 6 articolo 24 TRIPs. La nuova proposta, in tal modo, mentre da un lato porta chiarezza nel sistema creato, disciplinando nel dettaglio le varie situazioni che possono crearsi, dall'altro fa un passo indietro rispetto alla bozza presentata nel 2000, in cui la registrazione annullava la deroga dell'articolo 24, comma 6, TRIPs nella sua integrità¹²⁵. Molto probabilmente la nuova versione risente dei tanti anni di negoziati svolti tra le parti e riflette la consapevolezza europea circa le difficoltà da superare per poter far accettare la propria proposta dagli altri membri dell'OMC, ostili ad una revisione in senso estensivo ed intensivo della disciplina in parola. Altri due documenti sono importanti per descrivere al meglio la posizione sostenuta dall'Unione europea in seno all'OMC. Il primo riguarda un elenco di 41 indicazioni geografiche da proteggere, presentato nel 2003, mentre il secondo rappresenta l'ultimo testo sottoposto all'attenzione dei membri OMC nella primavera del 2011.

In occasione della quinta Conferenza Ministeriale dell'OMC, tenutasi a Cancun nel settembre 2003, l'UE ha presentato un elenco di 41 denominazioni usate da produttori diversi dai titolari legittimi dei diritti, per vietarne l'uso¹²⁶. In un comunicato stampa¹²⁷,

of the date of entry into force of the WTO Agreement, or, with respect to plants or animals, with the name of a plant variety or animal breed existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement as amended, as provided for in paragraph 6 of Article 24 of the TRIPS Agreement".

¹²⁴ L'articolo 24, comma 6, TRIPs nella versione modificata recita: "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. 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 plants or animals for which the relevant indication is identical with the name of a plant variety or animal breed existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement, as amended".

¹²⁵ È indubbio che l'esclusione dei nomi delle razze animali, di quelli delle razze vegetali e dei nomi di un vino o di una varietà di uva restringa di molto il campo di applicazione della deroga prevista.

¹²⁶ L'elenco distingue tra le indicazioni geografiche con origine nell'UE relative ai vini ed alle bevande alcoliche, e quelle relative agli altri prodotti. Così le 41 indicazioni geografiche per le quali si richiede una protezione internazionale sono: *Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Chablis, Champagne, Chianti, Cognac, Grappa di Barolo, del Piemonte, di Lombardia, del Trentino, del Friuli, del Veneto, dell'Alto Adige, Graves, Liebfrau(en)milch, Malaga, Marsala, Madeira, Médoc, Moselle, Ouzo, Porto, Rhin, Rioja, Saint-Emilion, Sauternes, Jerez, Xerez*. Le indicazioni geografiche relative ad altri prodotti sono: *Asiago, Azafrán de la Mancha, Comté, Feta, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Jijona y Turrón de Alicante, Manchego, Mortadella Bologna, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Toscano, Queijo São Jorge, Reblochon, Roquefort*.

¹²⁷ IP/03/1178, *Discussioni all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO): l'UE rilancia l'idea di una*

L'UE ha precisato che le indicazioni geografiche inserite nell'elenco sono state selezionate tra quelle maggiormente usurpate o imitate nei Paesi terzi, facendo particolare attenzione ai mercati che costituiscono i principali sbocchi per i prodotti interessati.

Il secondo documento rappresenta, invece, l'ultimo testo inviato al Consiglio TRIPs, che comprende, questa volta, un nuovo sostenitore, la Cina. Il *Draft decision to amend section 3 of part II of the TRIPs Agreement*, del 19 aprile 2011, contiene la proposta di revisione per estendere la protezione alle indicazioni geografiche di tutti i prodotti¹²⁸. Da un punto di vista del contenuto, il documento ripropone la stessa versione già presentata nel 2005, con la comunicazione *Geographical Indications*, mentre una novità di rilievo risiede nel fatto che ora l'Unione europea può contare tra i sostenitori della propria posizione anche la Cina, un Paese centrale per tutta la disciplina dei diritti della proprietà industriale¹²⁹.

1.5.4 Il fronte opposto

Gli Stati Uniti hanno manifestato sin da subito una posizione nettamente alternativa rispetto a quella espressa dall'Unione europea. Essi sono così diventati il fulcro attorno al quale si è costituito il principale fronte di opposizione alle proposte che, nel corso del tempo, sono state formulate dall'UE. Gli USA non solo non hanno condiviso il progetto presentato da Bruxelles per la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche, ma si oppongono fermamente all'estensione della protezione prevista dall'articolo 23 TRIPs ai prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche.

Nel febbraio 1999, pochi mesi dopo la presentazione da parte dell'UE della prima bozza relativa al registro multilaterale, gli Stati Uniti, d'intesa con il Giappone, hanno inviato al Consiglio TRIPs una loro proposta alternativa, meglio conosciuta come *Joint Proposal*¹³⁰. I due progetti sono completamente diversi: USA e Giappone non intendono assolutamente creare un sistema che possa alterare in qualsiasi modo gli equilibri raggiunti e sanciti dall'Accordo TRIPs. Per tale motivo, la caratteristica principale, e quindi anche la differenza sostanziale rispetto al progetto elaborato dall'UE, è la funzione che questo sistema di notifica e registrazione deve assolvere: facilitare e non aumentare la protezione delle indicazioni geografiche relative ai soli vini ed alle sole bevande alcoliche. Così, ai sensi del paragrafo 3 della proposta, i Paesi, che su base volontaria partecipano al sistema,

migliore protezione dei prodotti regionali di qualità, Bruxelles, 28 agosto 2003.

¹²⁸ Si tratta del documento TN/C/W/60.

¹²⁹ La Cina, secondo fonti OMC, è passata da essere Paese contraffattore ad essere Paese inventore, modificando, seppur con le dovute cautele, la sua posizione generale in merito alla disciplina internazionale della protezione della proprietà intellettuale.

¹³⁰ Si tratta del documento IP/C/W/133.

sono tenuti alla sola consultazione del registro prima di decidere in merito alla registrazione di un *certification mark* o di un *collective mark*¹³¹ che consiste o che contiene un'indicazione geografica protetta¹³². Si tratta, quindi, di un sistema minimo, che non prevede alcun obbligo in capo ai membri aderenti, i quali rimangono liberi di decidere come meglio utilizzare l'informazione che ricevono dal registro.

Un'ulteriore conferma della natura della *Joint Proposal* viene dalla previsione del terzo capoverso del paragrafo 3, secondo cui la registrazione nel sistema non ha alcuna rilevanza nemmeno nel corso di una possibile controversia davanti ad un tribunale¹³³. La

¹³¹ Gli Stati Uniti tutelano le indicazioni geografiche attraverso il sistema dei marchi. In particolare un'indicazione geografica può essere tutelata nel sistema statunitense come *certification mark*, come *collective mark*, come *trademark* se registrata ai sensi della disciplina in materia, lo *U.S. Trademark Act*, oppure può essere protetta anche in mancanza di una registrazione, a seguito di una pronuncia del Tribunale competente. Per *certification mark* la disciplina statunitense intende ogni parola, nome, simbolo, mezzo usato da una o più parti diverse dal titolare del segno registrato per certificare alcune caratteristiche del bene o del servizio prodotto. La disciplina riconosce tre tipi di *certification mark* utilizzati per indicare: 1) origine (anche regionale) del prodotto; 2) materie prime utilizzate, metodi di produzione, qualità e altre caratteristiche del bene o servizio; 3) il bene o il servizio è stato realizzato da un membro di un'unione o di un'altra organizzazione. Un *certification mark* può indicare più caratteristiche nello stesso tempo: il marchio *Roquefort*, registrazione numero 571.798, è utilizzato per indicare la materia prima, il metodo, la zona di produzione e l'organizzazione di produttori che hanno realizzato quel particolare tipo di formaggio. Due elementi differenziano il *certification mark* dal *trademark*: esso non può essere utilizzato dal titolare e non indica l'origine commerciale del prodotto, non distingue, cioè, il prodotto come proveniente da un soggetto piuttosto che da un altro, perché può essere usato da tutti i produttori che rispettano i requisiti previsti. Il titolare ha, quindi, il compito di garantire l'accesso all'uso del segno, nonché il rispetto da parte di tutti gli utilizzatori dei requisiti prefissati. Veniamo ora ai *collective marks*. La disciplina statunitense distingue due tipi di *collective marks*: un *collective trademark* o *collective service mark* e un *collective membership mark*. Senza entrare nel dettaglio della distinzione tra le due forme di *collective mark*, è sufficiente dire che, come per il *certification mark*, il titolare non può usare il *collective mark*, che viene invece usato dai membri per certificare l'appartenenza al gruppo. I *collective marks* indicano, come i normali *trademarks*, la provenienza commerciale del prodotto o del servizio, solo che invece di indicare una origine individuale ne indicano una collettiva. Mentre il titolare del *certification mark* è impegnato prevalentemente nella verifica del rispetto dei requisiti richiesti da parte dei membri, il proprietario di un *collective mark* si occupa della promozione del marchio. Passando ai *trademarks*, la disciplina statunitense prevede che, a determinate condizioni, si possa tutelare un'indicazione geografica registrandola come *trademark*, mentre è infine possibile che un'indicazione geografica trovi tutela nella sentenza di un Tribunale senza che sia registrata come *trademark*, *certification mark* o *collective mark*. È quanto successo nel caso del *Cognac*, riconosciuto come *common law regional (unregistered) certification mark* dal Trademark Trial and Appeal Board in occasione del giudizio sul *Institut National Des Appellations v. Brown-Forman Corp*, 47 USPQ2d 1875, 1884(TTAB 1998). Questo breve riepilogo su *certification marks*, *collective marks*, *trademarks* e *common law marks* è tratto da *Geographical Indication in the United States*, scaricabile dal sito http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf e redatto dallo United States Patent and Trademark Office.

¹³²Il primo capoverso del paragrafo 3, relativo agli effetti giuridici della registrazione, recita: “*WTO Members choosing to participate in the system will agree to refer to, along with other sources of information, the WTO lists of notified geographical indications for wines and for spirits when making decisions to register geographical indications for wines and spirits as collective marks or certification marks under their trademark systems, or otherwise to extend protection for geographical indications for wines and spirits in accordance with their national legislation. Information obtained from the WTO lists would be considered in making those decisions in accordance with that national legislation*”.

¹³³ Il terzo capoverso del paragrafo 3 della *Joint Proposal* stabilisce: “*Appeals from, or objections to, any decisions granting or rejecting protection for particular geographical indications, whether notified to the WTO or not, shall occur at the national level at the request of appropriate interested parties in accordance with each WTO Member's national legislation. Should any appeal or objection result in a final decision that a domestic geographical indication for wines or spirits is ineligible for protection within the notifying WTO*

norma in esame, infatti, ha precisato che ogni azione avente ad oggetto un'opposizione al riconoscimento della protezione all'indicazione o il suo rifiuto deve avvenire davanti ad un tribunale nazionale, su richiesta delle parti interessate e, soprattutto, secondo quanto previsto dalle singole legislazioni nazionali.

Allo stesso modo, ai sensi del quarto capoverso del paragrafo 3, la registrazione dell'indicazione geografica nel sistema non ha alcuna influenza sul grado di tutela garantito dalla legge, che dipende solo ed esclusivamente da quanto previsto dall'Accordo TRIPs¹³⁴.

La proposta così avanzata dagli Stati Uniti e dal Giappone ha disegnato un sistema che non cambia nulla rispetto alla disciplina delle indicazioni geografiche sancita dall'Accordo TRIPs, assolvendo, in definitiva, una funzione strettamente informativa.

Nel corso del tempo altri Stati membri dell'OMC hanno aderito alla posizione sostenuta dagli Stati Uniti, i quali, nell'ottobre del 2002, si sono fatti promotori di un nuovo documento¹³⁵, sempre all'indirizzo del Consiglio TRIPs. Questa seconda proposta ha confermato nella sostanza la disciplina presentata nel 1999, salvo alcune novità tese più che altro a chiarire alcune disposizioni già contenute nel testo precedente. È il caso del quarto e del quinto capoverso del paragrafo 2, relativo alla disciplina della registrazione, nei quali si è sottolineato ancora una volta la centralità delle autorità nazionali per il riconoscimento o il rifiuto della protezione di un'indicazione geografica¹³⁶. In particolare, la seconda delle disposizioni in parola, ha previsto che, nel caso in cui il tribunale competente dovesse accogliere un'opposizione ad una indicazione geografica già protetta su quel territorio, le autorità pubbliche sono tenute ad informare il Segretariato OMC, il quale deve cancellare l'indicazione interessata dal registro multilaterale¹³⁷.

Dal 2002, il gruppo di Paesi guidato dagli Stati Uniti ha sottoposto al Consiglio TRIPs varie proposte inerenti la creazione del sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, di cui l'ultima presentata

Member's territory, that WTO Member shall so notify the WTO Secretariat during the subsequent notification period”.

¹³⁴ Il terzo capoverso del paragrafo 3 prevede: “*Any geographical indication for wines or spirits established in accordance with national legislation is entitled to protection under Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement, whether or not it is registered in the WTO database*”.

¹³⁵ Si tratta del documento TN/IP/W/5, sottoscritto da Stati Uniti, Giappone, Argentina, Canada, Cile, Nuova Zelanda, Costa Rica, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Namibia, Filippine e Taiwan.

¹³⁶ Il quarto capoverso del paragrafo 2 recita: “*Decisions to grant protection for geographical indications for wines and spirits shall occur at the national level. If any WTO Member objects to the registration of a geographical indication for wines or spirits notified by another Member, the former may oppose the recognition of that geographical indication in accordance with the laws of the notifying Member*”.

¹³⁷ Il quinto capoverso del paragrafo 2 stabilisce: “*If an opposition is successful, the notifying Member shall request that the Secretariat remove the registration of the challenged indication from the Multilateral*

il 31 marzo 2011¹³⁸. Tuttavia, come già anticipato in precedenza, la posizione nella sostanza non è mai cambiata, rimanendo in tal modo fedele alla versione del 1999.

Per quanto riguarda, invece, il dibattito relativo all'estensione della protezione prevista dall'articolo 23 TRIPs ai prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche, gli Stati Uniti, insieme ad altri Paesi, hanno manifestato il proprio dissenso, presentando nel corso del tempo più documenti. In questa sede farò riferimento alla comunicazione *Extension of the Protection of Geographical Indications for Wines and Spirits to Geographical Indications for all Products: potential Costs and Implications*, inviata al Consiglio TRIPs nel giugno del 2001¹³⁹.

La prima critica, sollevata nei confronti della posizione sostenuta dall'UE, riguarda la mancanza di una base giuridica per poter legittimamente aprire i negoziati relativi all'estensione¹⁴⁰. L'assenza della base giuridica comporterebbe, in maniera inevitabile, la rimessa in discussione dell'Accordo TRIPs nel suo complesso, con il pericolo di non riuscire più a trovare quel prezioso equilibrio nato dai negoziati del 1994.

Il documento prosegue con le altre argomentazioni a sostegno del diniego dell'estensione della protezione, che possono essere riassunte in due macrotemi: da un lato viene messa in dubbio la reale efficacia della maggiore protezione garantita dall'articolo 23, mentre dall'altro, viene sollevato il problema dei costi della revisione in senso protezionista della disciplina TRIPs.

Per quanto riguarda il primo tema, gli Stati Uniti, insieme agli altri Paesi firmatari della comunicazione, hanno ritenuto che, l'articolo 23 non garantisca maggiore protezione alle indicazioni geografiche dei vini, per la presenza delle deroghe dei commi 4 e 6 dell'articolo 24 TRIPs. Inoltre, essi hanno ricordato che l'obiettivo dell'Accordo TRIPs consiste nel garantire che i consumatori non siano ingannati sull'origine del prodotto e che l'uso dell'indicazione geografica non costituisca un atto di concorrenza sleale, come previsto dal richiamo alla Convenzione di Parigi di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 22 TRIPs. Per tale ragione, la disciplina delle indicazioni geografiche, in linea con lo spirito dell'Accordo TRIPs, è quella dettata dall'articolo 22, e non quella contenuta nell'articolo 23, considerato come il frutto di un compromesso tra i Paesi che, al

System for Wines and Spirits. The registration for that indication shall be removed from the Multilateral System and shall not be included in any updated lists circulated to Members".

¹³⁸ Si tratta del Documento TN/IP/W/10/Rev. 4.

¹³⁹ Si veda, a tal proposito, il documento IP/C/W/289. Questa comunicazione è stata sottoscritta da Argentina, Australia, Canada, Cile, Guatemala, Nuova Zelanda, Paraguay e Stati Uniti. In realtà le ragioni sollevate dagli Stati Uniti e dai Paesi che, insieme a loro, si oppongono all'estensione della protezione sono sempre le medesime, e si ripetono in tutti i documenti presentati, quindi la scelta di questa comunicazione è per rendere l'esposizione semplice, chiara e non ripetitiva.

¹⁴⁰ Punto 3 del documento.

momento della firma, desideravano una protezione maggiore per le indicazioni geografiche e quelli invece che non sentivano questa necessità. Sempre legato a questo primo tema, gli Stati Uniti hanno ritenuto che l'Unione europea non abbia dimostrato in maniera chiara i punti deboli dell'articolo 22 TRIPs, considerato il fatto che alcune indicazioni geografiche vengono già protette secondo le differenti modalità previste dalle singole legislazioni nazionali. In Canada l'indicazione *Suisse/Swiss* per prodotti a base di cioccolato è registrata come *certification marks*, così *Ceylon* per il the proveniente dallo Sri Lanka o *Stilton Cheese* per il formaggio britannico. Allo stesso modo, gli Stati Uniti tutelano grazie al medesimo istituto l'indicazione *Roquefort* per l'omonimo formaggio francese o *Darjeeling* per il the indiano¹⁴¹.

Sul fronte dei costi, il documento ha messo in guardia sul potenziale aumento degli oneri amministrativi e finanziari che i Paesi dovranno sostenere a seguito di una eventuale revisione della disciplina. Il costo sarà maggiore per quei Paesi caratterizzati da legislazioni interne che garantiscono protezione alle denominazioni di origine attraverso schemi di tutela diversi da quello vigente nell'Unione europea¹⁴².

Un ulteriore costo preso in esame riguarda quello sostenuto dai produttori non legittimati all'uso dell'indicazione geografica. L'estensione della protezione potrebbe portare ad un aumento delle controversie tra i produttori, con un conseguente aumento delle spese legali da sopportare¹⁴³. Per di più, nel caso in cui la controversia si dovesse chiudere con il riconoscimento della protezione ad un'indicazione oggetto di un illecito, i produttori soccombenti potrebbero perdere importanti quote di mercato oppure potrebbero dover rinominare, cambiando etichetta, i beni oggetto della disputa. Lo scontro tra produttori potrebbe, inoltre, spingere alcuni membri dell'OMC a ricorrere presso l'Organo di risoluzione delle controversie, con maggiori oneri, sia per i membri direttamente coinvolti nella disputa, sia per l'amministrazione stessa dell'OMC, che si ritroverebbe a dover gestire un numero maggiore di ricorsi. Si potrebbero generare, inoltre, oneri per i

¹⁴¹In realtà il fatto che un'indicazione geografica sia protetta come *certification marks* o come *collective marks* non garantisce un diritto esclusivo all'uso, così sono stati registrati come *trademarks* sia "Chianti" che "California Chianti". Ma mentre il primo è stato registrato dal Consorzio Vino Chianti Consortium Italy, il secondo è stato registrato da un'azienda vinicola californiana. Da una ricerca dal sito dell'Ufficio Marchi e Brevetti statunitense, USPTO, esistono almeno 50 marchi registrati che contengono o che consistono nell'indicazione geografica "Chianti".

¹⁴²L'OMPI ha cercato di classificare i sistemi di protezione delle denominazioni di origine. Ha così distinto tra sistemi caratterizzati da norme che colpiscono fenomeni di concorrenza sleale, sistemi che tutelano direttamente denominazioni di origine e indicazioni geografiche, sistemi incentrati sui *certification marks* e sui *collective marks* ed infine sistemi che offrono tutela alle indicazioni geografiche attraverso procedure amministrative di controllo. Il documento SCT/8/4, *Geographical Indications: historical Background, Nature of rights, existing Systems for Protection and obtaining Protection in other Countries*, del 2 Aprile 2002 può essere scaricato dal sito Internet dell'OMPI.

consumatori, disorientati davanti a prodotti con nuove etichette o con nuove denominazioni di vendita, con conseguente aumento dei costi di ricerca e selezione dei prodotti tradizionalmente consumati.

La comunicazione si chiude con un esempio, contenuto al paragrafo 29, che chiarisce la posizione generale tenuta da questi Paesi in relazione alle indicazioni geografiche, alla loro funzione sul mercato ed alla loro protezione. L'esempio si concentra sul caso dell'indicazione geografica *Feta*, legata ad un formaggio originario della Grecia¹⁴⁴. Nel corso del tempo, alcuni produttori non localizzati in Grecia¹⁴⁵ hanno iniziato a produrre e commercializzare formaggi con la denominazione *Feta* accompagnata da termini come *danese*, *bulgara*, assicurando così una concorrenza non sleale e che i consumatori non fossero tratti in inganno circa la reale origine del prodotto, come richiesto dall'articolo 22 TRIPS. L'estensione della protezione, denunciano i Paesi firmatari della comunicazione, potrebbe minacciare il diritto a produrre e commercializzare formaggio *Feta* al di fuori della Grecia, limitando così le capacità produttive e commerciali dei produttori non localizzati nella zona geografica delimitata¹⁴⁶.

Per concludere, secondo questa posizione, l'estensione della protezione costituirebbe una lesione dei diritti a produrre e a commercializzare di tutti quei soggetti stabiliti al di fuori dell'area geografica eletta, con conseguente pregiudizio agli scambi, perché alcuni Paesi potrebbero avvalersi della nuova disciplina per giustificare politiche di stampo protezionista.

1.5.5 Hong Kong

Hong Kong ha sostenuto in seno all'OMC una terza posizione, alternativa alle due presentate da UE e USA. Come la proposta statunitense, anche questa mira alla sola creazione di un registro multilaterale per le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, mentre è rimasta silente sulla questione relativa all'estensione della

¹⁴³ La comunicazione, al paragrafo 27, annovera tra i possibili rischi causati dall'estensione della protezione ai prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche anche le potenziali controversie tra produttori dello stesso Paese, in conflitto per la demarcazione della zona di produzione.

¹⁴⁴ *Feta* costituisce per il diritto dell'Unione una denominazione d'origine protetta (DOP) che identifica un formaggio tipico originario di un'ampia regione della Grecia.

¹⁴⁵ Secondo la comunicazione i Paesi coinvolti nella produzione di *Feta* sono diversi tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Danimarca, Bulgaria.

¹⁴⁶ La Corte di Giustizia, con la sentenza emessa il 25 ottobre 2005 nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02, ha stabilito che *Feta* non è divenuto termine generico e che pertanto, in virtù del regolamento n. 1829/2002 della Commissione, tale termine, comparando tra le denominazioni di origine protette, può essere usato solo dai produttori insediati nella corrispondente zona di produzione, il territorio della Grecia continentale, più il dipartimento di Lesbo. Quindi, per quanto riguarda il territorio dell'Unione europea, il termine *Feta* non è più termine generico.

protezione, segno probabilmente di un non interesse a riguardo¹⁴⁷.

Gli elementi che caratterizzano la proposta di Hong Kong riguardano principalmente la fase di registrazione e gli effetti giuridici di quest'ultima. Viene previsto un esame formale della documentazione inviata al momento della notifica dell'indicazione geografica, con conseguente dialogo tra l'organo di gestione dell'OMC e le autorità del Paese notificante, nel caso in cui la documentazione inviata sia incorretta o incompleta¹⁴⁸. Superato l'esame formale¹⁴⁹, l'indicazione geografica viene iscritta nel registro e notificata ai membri che partecipano al sistema, nonché al pubblico attraverso il sito Internet dell'OMC. Ai sensi della lettera h), punto 4, paragrafo B, il registro multilaterale deve specificare per ogni indicazione geografica che la data della notifica e quella della registrazione non possono essere utilizzate per vantare un diritto di priorità su simili o identiche indicazioni in conflitto¹⁵⁰.

Per quanto riguarda gli effetti giuridici della registrazione, il paragrafo D, punto 1, prevede che il certificato di registrazione, rilasciato dall'organo di gestione del sistema a esame formale superato, deve essere considerato come prova dell'iscrizione dell'indicazione nel registro in tutte le sedi, giudiziarie ed amministrative, dei Paesi partecipanti, nelle quali, a seconda delle legislazioni nazionali, vengono risolte le dispute in merito al diritto all'uso di un'indicazione protetta¹⁵¹. In particolare, la registrazione dovrebbe dimostrare la titolarità dell'indicazione, la sua corrispondenza a quanto sancito

¹⁴⁷ Si tratta del documento TN/IP/W/8 del 23 aprile 2003.

¹⁴⁸ La stessa bozza prevede quali siano le informazioni necessarie per poter superare l'esame formale ed ottenere così la registrazione nel sistema. Ai sensi del paragrafo A, punto 2: *"Notifications submitted shall include the following: (a) Details of the geographical indication (e.g. the name, the place or area, quality, reputation or other characteristics, and goods indicated by the geographical indication). (b) The name and contact details of the owner of the geographical indication. (c) The Participating Member making the notification. (d) Details of the office competent to receive correspondence from the administering body. (e) Either: A statement executed under seal by the government of the notifying Member to the effect that the geographical indication: (i) conforms with the definition in Article 22.1 of the TRIPS Agreement; (ii) is protected by law and has not fallen into disuse in the territory of the notifying Participating Member; and (iii) a statement by the government of the notifying Participating Member that the geographical indication is for wines and/or spirits. Or: The relevant domestic legislation or judicial decisions protecting the geographical indication in the territory of the notifying Participating Member. (f) Any commencement or expiry date of protection under the relevant domestic legislation, administrative measures or judicial decisions of the notifying Member. (g) The requisite fee"*.

¹⁴⁹ La disciplina prevede esplicitamente che non venga eseguito alcun esame sostanziale della documentazione inviata, così il paragrafo B al punto 1: *"After receiving notifications from Participating Members, the administering body shall undertake formality examination of the notifications and ensure that documents submitted are in order. The examination process does not involve substantive examination"*.

¹⁵⁰ La lettera h, punto 4, paragrafo B recita: *"A statement to the effect that the date of notification and registration shall not be taken as providing evidence of priority between conflicting claims in respect of identical or similar geographical indications"*.

¹⁵¹ Il paragrafo D, punto 1 stabilisce: *"The Certificate of Registration (or such copies of the Certification as domestic laws may permit) shall be proof of inclusion of the relevant geographical indication in the Register of Geographical Indications in any domestic courts, tribunals or administrative bodies of the Participating Members in any judicial, quasi-judicial or administrative proceedings related to the geographical indication"*.

dall'articolo 22, comma 1, TRIPs ed, infine, che l'indicazione è protetta e non caduta in disuso nel Paese d'origine. In caso di controversia, è il titolare del segno in conflitto con l'indicazione protetta a dover fornire le prove per dimostrare il contrario¹⁵². Il punto 4 del medesimo paragrafo, precisa che, per evitare ogni dubbio, la protezione può essere rifiutata solo per le deroghe previste dagli articoli 22-24 TRIPs, le decisioni dei tribunali hanno valore solo entro i confini della loro giurisdizione ed, infine, la previsione del punto precedente non impedisce l'applicabilità di altre disposizioni sancite dalle singole legislazioni interne¹⁵³.

La proposta di Hong Kong si è collocata in una posizione intermedia tra quella europea e quella statunitense, offrendo un grado di protezione delle indicazioni geografiche, sicuramente inferiore rispetto a quello garantito dalla proposta UE, ma di poco superiore rispetto alla tutela sancita dal modello sostenuto dagli USA. In effetti, il sistema multilaterale di notifica e registrazione disegnato da Hong Kong ha molte affinità con quello statunitense: al di là dell'esame formale, la differenza sostanziale tra le due proposte risiede ancora una volta negli effetti giuridici della registrazione. Mentre il registro USA, assolvendo ad una funzione meramente informativa, non ha alcuna implicazione giuridica, né per i Paesi aderenti, né tantomeno per le indicazioni geografiche registrate, il sistema proposto da Hong Kong cerca di garantire un livello minimo di tutela ai segni registrati, attraverso la previsione contenuta al punto 2 del paragrafo lettera D. Ed è proprio questa disposizione, a mio avviso, a costituire l'elemento centrale del sistema di notifica di Hong Kong e Cina: garantire al titolare del diritto all'uso dell'indicazione una presunzione della titolarità del segno registrato, della corrispondenza alla definizione di indicazione geografica data dall'articolo 22 TRIPs e di godere della protezione nel Paese d'origine. Grazie a questa disposizione, è la controparte a dover dimostrare il contrario in caso di controversia dinanzi ad un tribunale, ed è questa la tutela sostanziale offerta dal

¹⁵² Ai sensi del paragrafo D, punto 2: *“Registration of an indication on the Register shall be admitted as prima facie evidence to prove: (a) ownership of the indication; (b) that the indication satisfies the definition in Article 22.1 of the TRIPS Agreement as a geographical indication; (c) and that the indication is protected in the country of origin (i.e. Article 24.9 of the TRIPS Agreement does not apply) in any domestic courts, tribunals or administrative bodies of the Participating Members in any judicial, quasi-judicial or administrative proceedings related to the geographical indication. The issues will be deemed to have been proved unless evidence to the contrary is produced by the other party to the proceedings. In effect, a rebuttable presumption is created in relation to the above three issues”*.

¹⁵³ Il punto 4 del paragrafo D prevede: *“For the avoidance of doubt: (a) A Participating Member may refuse protection of a geographical indication in accordance with its domestic laws, if any of the grounds or exceptions under Articles 22 to 24 of the TRIPS Agreement is found to be applicable by its domestic courts, tribunals or administrative bodies having regard to the relevant local circumstances. (b) Decisions of the domestic courts, tribunals or administrative bodies of Participating Members shall only have territorial effect. (c) The admittance of the prima facie evidence is not intended to affect the operation of other presumptions which may be applicable under domestic laws”*.

sistema in parola, come peraltro espresso chiaramente nella parte introduttiva del documento¹⁵⁴.

1.6 Gli accordi bilaterali: cenni

Il panorama degli strumenti che assicurano una forma di protezione internazionale alle indicazioni geografiche è completato dagli accordi bilaterali, i quali hanno introdotto disposizioni che sono interessanti sotto vari profili. Innanzitutto, si tratta prevalentemente di strumenti siglati dall'Unione con alcuni tra i suoi partner commerciali più importanti per garantire una forma di tutela alle indicazioni geografiche, a fronte delle difficoltà incontrate nel corso dei negoziati OMC, ampiamente descritte nei paragrafi precedenti. Gli accordi bilaterali divengono, inoltre, ancora più importanti se firmati con alcuni dei sostenitori della *Joint Proposal*. Ciò che più interessa è comprendere quali siano le concessioni che Paesi quali USA, Canada, Cile, Australia hanno fatto all'UE in materia di protezione bilaterale delle indicazioni geografiche, per poi confrontarle con le posizioni che le stesse delegazioni tengono in sede OMC. Questi accordi verranno presi in considerazione nei capitoli seguenti, rispettivamente, nel secondo capitolo per dare conto di quale protezione l'Unione sia riuscita ad ottenere per le indicazioni geografiche relative ai prodotti agricoli e alimentari e, nel capitolo terzo, per capire se le autorità unionali siano o meno riuscite a superare l'ostacolo costituito dalla mancanza del registro multilaterale delle indicazioni geografiche relative ai vini, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, TRIPs, e tanto osteggiato dal gruppo di Paesi guidato dagli Stati Uniti d'America.

¹⁵⁴ La parte V, del punto 4 della parte introduttiva recita: “*The proposed legal tool will help the owner of a geographical indication to discharge the legal burden of proof on the issues in the course of domestic proceedings where such burden lies on him under the domestic laws. This will in turn facilitate protection of geographical indications through the domestic systems of participating Members*”.

CAPITOLO II

LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 2.1 Origini della disciplina comunitaria sulla tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari – 2.2 Le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza alla Corte di giustizia – 2.3 La disciplina vigente: alcune considerazioni preliminari - 2.4 Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche nel regolamento n. 1151/2012 - 2.5 I nomi generici - 2.6 Altri impedimenti alla registrazione - 2.7 Il disciplinare di produzione - 2.8 La procedura di conferimento della protezione - 2.9 La protezione delle DOP e IGP - 2.10 I controlli ufficiali in materia di DOP e IGP - 2.11 La protezione *ex officio* - 2.12 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi - 2.13 Le indicazioni geografiche dei Paesi terzi - 2.14 I mezzi ed i motivi per revocare la protezione ad una denominazione tutelata - 2.15 La dimensione esterna della politica di qualità: la protezione delle indicazioni geografiche nei Paesi terzi - 2.16 Sulla natura esauriente del sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP - 2.17 Marchi di qualità e marchi collettivi geografici: valide e possibili alternative alle DOP-IGP? - 2.18 Alcune considerazioni conclusive

2.1 Origini della disciplina comunitaria sulla tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Il diritto dell'Unione europea tutela le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari attraverso gli strumenti della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) e dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP), disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012¹⁵⁵.

A differenza dei prodotti vitivinicoli, i prodotti agricoli e alimentari aventi particolari qualità o caratteristiche legate all'origine geografica hanno dovuto attendere i primi anni Novanta per potere beneficiare di una protezione comunitaria della denominazione con cui venivano presentati ai consumatori. Fu infatti il regolamento (CE) n. 2081/1992¹⁵⁶ il primo atto con cui l'allora Comunità decise di dotarsi di una disciplina per il riconoscimento e la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari.

¹⁵⁵ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, *sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, pubblicato in *GUUE* L 343 del 14 dicembre 2012, p. 1.

Le ragioni che spinsero il legislatore comunitario ad adottare il regolamento del 1992 furono molteplici.

Innanzitutto, la disciplina sulle DOP e IGP dovette rispondere ad esigenze di politica economica¹⁵⁷. In quegli anni, infatti, la Comunità si preparava ad avviare un processo di radicale revisione della Politica Agricola Comune (PAC), che avrebbe modificato profondamente gli strumenti con cui, a partire dal 1962, si erano perseguite le finalità di cui all'articolo 39 del Trattato¹⁵⁸. Il legislatore inquadrò nella promozione di prodotti di qualità un nuovo strumento per conseguire i tradizionali obiettivi della PAC¹⁵⁹. La disciplina sulle DOP e IGP, favorendo una diversificazione della produzione agricola, sarebbe stata funzionale al conseguimento di un migliore equilibrio tra domanda e offerta sul mercato. Parimenti, il nuovo schema doveva contribuire ad un miglioramento dei redditi degli agricoltori e alla lotta contro lo spopolamento delle aree rurali¹⁶⁰. In altre

¹⁵⁶ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2081/1992, del 14 luglio 1992, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*, pubblicato in *GUCE* L 208 del 24 agosto 1992, p. 1.

¹⁵⁷ Cfr. P. BORGHI, *I requisiti della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 188-189, in cui l'autore individua nell'incremento del reddito agricolo la finalità assolutamente prevalente del regolamento n. 2081/1992, poi confermata anche nel successivo regolamento n. 510/2006.

¹⁵⁸ L'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea fissava gli obiettivi che la politica agricola comune avrebbe dovuto perseguire. In particolare, ai sensi del paragrafo 1, "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 manodopera; 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) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori". È da segnalare come il contenuto dell'articolo 39 non sia mai cambiato dal 1957 ad oggi. Le numerose modifiche dei testi dei Trattati, compresa l'ultima avvenuta con l'adozione del Trattato di Lisbona, non hanno mai interessato le finalità della politica agricola comune. Oggi, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ripropone l'articolo 39 immutato, oltre che nel contenuto, anche nella numerazione. Sulle norme del TFUE che attengono a finalità e principi della PAC si vedano, tra gli altri, F. ALBISINNI, *I codici europei dell'Agricoltura, dopo Lisbona*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, in particolare le pagine 24-26, e L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all'agricoltura nel TFUE*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 79.

¹⁵⁹ Così la Corte in sentenza della Corte di giustizia 2 luglio 2009 in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*, in *Raccolta*, 2009, I, pp. 5491, punto 5: "è pacifico che il regolamento 2081/1992 [...] ha come scopo principale, come rilevato dal suo secondo considerando, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 33 CE [...]".

¹⁶⁰ Si veda il secondo considerando del regolamento 2081/1992, "considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette". L'ordine seguito dal legislatore nella redazione dei vari considerando non può essere frutto del caso. Il fatto che l'obiettivo di miglioramento del reddito sia il primo in ordine di presentazione tra le finalità del regolamento 2081/1992 costituisce un ulteriore segno della volontà di offrire al settore agricolo uno strumento alternativo di valorizzazione della produzione agricola, in un momento in cui il

parole, vi era la convinzione che una politica di promozione di prodotti agricoli e alimentari aventi determinate caratteristiche legate all'origine geografica avrebbe valorizzato la produzione agricola, generando reddito per le popolazioni rurali, in particolare per quelle stabilite in aree svantaggiate o periferiche¹⁶¹. Così, si spiega anche la scelta della base giuridica del regolamento 2081/1992, adottato in virtù dell'articolo 43 del Trattato, che ancora oggi disciplina le procedure da seguire per l'adozione di atti in materia di politica agricola comune¹⁶².

Accanto a ciò, si registrava da alcuni anni un mutamento delle preferenze dei consumatori, sempre più attenti nelle scelte alimentari alla qualità anziché alla quantità¹⁶³. Questo

sostegno comunitario al reddito degli agricoltori avrebbe mutato radicalmente modalità e intensità di lì a pochi anni.

¹⁶¹ Oltre che nel secondo considerando del regolamento, il legislatore aveva già espresso la volontà di procedere all'introduzione di una politica comune per la promozione di prodotti di qualità in alcuni documenti preparatori, precedenti l'adozione del regolamento 2081/1992. Si vedano, in particolare, il Libro verde COM (85) 333, la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (85) 603 ed, in particolare, la Comunicazione COM (88) 501 *Il futuro del mondo rurale*.

¹⁶² L'articolo 43 del TFUE stabilisce che “1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. 4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione”. Rispetto alla formulazione del vecchio articolo 43, elaborata in occasione della stesura dei Trattati di Roma, il testo vigente prevede la procedura legislativa ordinaria al posto della vecchia procedura di consultazione. L'estensione della codecisione in materia agricola, e quindi la partecipazione in qualità di colegislatore del Parlamento europeo all'elaborazione e attuazione della PAC, costituisce senza ombra di dubbio una delle principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Per avere una visione certamente più completa delle novità introdotte per la materia agricola dal Trattato di Lisbona si vedano, tra gli altri, F. ADORNATO, *Agricoltura, politiche agricole e istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, I, p. 261; F. ALBISINNI, *Istituzioni e regole dell'agricoltura dopo il Trattato di Lisbona*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, I, p. 206; B. NASCIBENE, *I Trattati dopo Lisbona. Profili generali e politica agricola comune*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 9.

¹⁶³ Il tema della necessità di tenere in considerazione, nell'ambito della revisione della PAC, le mutate preferenze dei consumatori viene citato a più riprese in diversi documenti preparatori elaborati dalla Commissione europea. Si veda tra gli altri il Libro verde del 1985 COM (85) 333 o la Comunicazione COM (88) 501 *Il futuro del mondo rurale*, in cui, tra le altre cose, si annuncia l'intenzione di procedere all'elaborazione di uno schema comunitario per il riconoscimento delle denominazioni d'origine.

generava un aumento della domanda di prodotti aventi precise caratteristiche, identificate il più delle volte come dovute all'origine geografica del bene¹⁶⁴.

Non a caso, alcuni Stati membri avevano adottato da tempo sistemi nazionali per il riconoscimento e la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari¹⁶⁵. Laddove tali schemi funzionavano, si registravano vantaggi per i produttori, i quali conseguivano migliori risultati in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto. Allo stesso tempo i consumatori avevano a disposizione prodotti pregiati, ma soprattutto garanzie sul metodo di produzione e sull'origine¹⁶⁶. Difatti, in presenza di consumatori disposti a corrispondere ai produttori un premio per la qualità percepita, si rivela necessario un sistema capace di assicurare l'autenticità dei segni che comunicano la qualità dei prodotti, garantendo produttori e consumatori contro fenomeni di imitazione ed usurpazione. In caso contrario, potrebbe venir meno l'esistenza stessa dello scambio di beni di qualità, poiché ripetuti casi di imitazione scoraggerebbero i consumatori dalla scelta di acquisto, privando i produttori dell'incentivo necessario per impegnarsi in un processo produttivo più oneroso.

Un panorama frastagliato di misure nazionali che disciplinavano l'uso di segni e denominazioni attestanti particolari qualità dei prodotti mal si conciliava con il buon funzionamento del mercato comune. Gli schemi nazionali costituivano, infatti, ostacoli alla libera circolazione delle merci. Questo, oltre che far sorgere controversie tra gli operatori testimoniate da alcuni interventi della Corte di giustizia, impediva a produttori e consumatori di massimizzare i benefici che sarebbero derivati da una piena diffusione sul territorio della Comunità delle indicazioni geografiche.

¹⁶⁴ Si veda il terzo considerando del regolamento 2081/1992, “*considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata*”. È di quegli anni, inoltre, l'adozione del regolamento sulla produzione biologica, il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2092/1991, del 24 giugno 1991, *relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari*, pubblicato in *GUCE* L 198 del 22 luglio 1991, p. 1, che rappresenta anch'esso un altro atto che coglie le mutate preferenze dei consumatori.

¹⁶⁵ Si veda a titolo di esempio per la Francia la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, oppure per l'Italia la legge 10 aprile 1954, n. 125 sulla Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. Sulle vicende antecedenti l'adozione del regolamento n. 2081/1992, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per la promozione e tutela del formaggio *Parmigiano Reggiano* e di altre produzioni tipiche italiane si veda L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2012, p. 648.

¹⁶⁶ Si veda il sesto considerando del regolamento 2081/1992, “*considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire « denominazione d'origine controllata »; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che*

Si poneva, quindi, il problema di elaborare un quadro giuridico uniforme che fosse capace di tenere insieme le esigenze derivanti dall'evoluzione della PAC, con la garanzia di una corretta informazione dei consumatori e di condizioni di concorrenza leale tra le imprese. Per tali motivi, il legislatore ritenne opportuno adottare il regolamento 2081/1992, che introduceva un sistema armonizzato di riconoscimento e tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Attraverso la garanzia di condizioni di concorrenza leale tra le imprese e di una corretta informazione per i consumatori, la nuova disciplina mirava a favorire lo sviluppo e la diffusione di prodotti di qualità dovuta all'origine geografica¹⁶⁷, contribuendo alla diversificazione e valorizzazione della produzione agricola, in coerenza con gli obiettivi fissati in materia di PAC nel Trattato.

2.2 Le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza alla Corte di giustizia

Negli anni che hanno preceduto l'adozione del regolamento n. 2081/1992, le indicazioni geografiche riferite a prodotti dell'agricoltura sono state, direttamente e indirettamente, oggetto di alcune controversie finite dinanzi alla Corte di giustizia. Come ha rilevato l'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle conclusioni presentate in occasione della seconda sentenza sul caso *Feta*¹⁶⁸, la Corte di giustizia si è occupata, seppur in via incidentale, di indicazioni di provenienza per la prima volta nella celebre sentenza *Dassonville*¹⁶⁹. In quell'occasione, pur non fornendo una definizione né di indicazione di provenienza, né di denominazione d'origine, la Corte affermò che in mancanza di un sistema comune atto a garantirne l'autenticità, gli Stati membri avrebbero potuto adottare, entro certi limiti, provvedimenti intesi a prevenire comportamenti sleali¹⁷⁰.

offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine". Dello stesso tenore alcuni passaggi della Comunicazione COM (88) 501 *Il futuro del mondo rurale*.

¹⁶⁷ Si veda il settimo considerando del regolamento 2081/1992, "*considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informale, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori*".

¹⁶⁸ Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 10 maggio 2005 in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania (C-465/02) e Regno di Danimarca (C-466/02) contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2005, p. I-9115. Si vedano in particolare le pagine I-9137-I-9140.

¹⁶⁹ Sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 1974 in causa C-8/74, *Procureur du Roi contro Benoît e Gustave Dassonville*, in *Raccolta*, 1974, p. 837.

¹⁷⁰ Punto 6 della sentenza in causa C-8/74: "*finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine d'un prodotto, gli Stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che i mezzi di prova richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli Stati membri, ma siano accessibili a tutti i cittadini comunitari*".

2.2.1 Dal caso *Sekt e Weinbrand* alla sentenza *Exportur*: storia ed evoluzione di una definizione

Pochi anni più tardi, in occasione della sentenza sull'uso dei termini *Sekt* e *Weinbrand*¹⁷¹, i giudici comunitari elaborarono una prima definizione. Rifacendosi alla direttiva n. 70/50/CEE¹⁷², la Corte affermò che le indicazioni di provenienza e le denominazioni d'origine mettono in rilievo la provenienza di un prodotto da una determinata zona geografica. Più precisamente, *“la loro ragion d'essere consiste [...] nel designare un prodotto che possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza”*¹⁷³.

La Corte, pur non chiarendo quale fosse la differenza tra le une e le altre, individuò quindi i due requisiti necessari affinché un termine potesse rientrare nella definizione: porre in rilievo la provenienza geografica del prodotto, il quale possiede caratteristiche e qualità intimamente connesse con il territorio d'origine. In altre parole, l'indicazione di provenienza e la denominazione d'origine individuano un prodotto, che si distingue dagli altri beni comparabili per qualità o caratteristiche dovute al territorio da cui provengono. Se così non fosse, verrebbe meno la natura distintiva del termine, non avremmo quindi un'indicazione di provenienza o una denominazione d'origine, ma bensì una denominazione generica.

Sempre nella stessa sentenza, la Corte fissò anche un primo limite¹⁷⁴. L'ambito geografico cui fa riferimento un'indicazione di provenienza o una denominazione d'origine non poteva essere definito né in funzione di un criterio linguistico, né in rapporto ad un intero

¹⁷¹ Sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 1975 in causa n. C-12/74, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 1975, p. 181. In dottrina, tra gli altri, G. MARENCO, *I termini “Sekt” e “Weinbrand” non sono riservati ai prodotti tedeschi*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1975, p. 358; D. WYATT, *Free Movement of Goods and Indications of Origin*, in *The Modern Law Review*, 1975, p. 679.

¹⁷² Direttiva della Commissione n. 70/50/CEE, del 22 dicembre 1969, *che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'articolo 33 paragrafo 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE*, in *GUCE* L 13 del 19 gennaio 1970, p. 29.

¹⁷³ Punto 7 della sentenza in causa C-12/74: *“Le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza, cui la direttiva si riferisce, devono, a prescindere dagli elementi che possono più particolarmente caratterizzarle, possedere un requisito minimo: esse devono mettere in rilievo la provenienza del prodotto da una determinata zona geografica. Nella misura in cui le predette denominazioni sono giuridicamente tutelate, esse devono giustificare tale protezione, cioè apparire necessarie non solo per difendere i produttori interessati dalla concorrenza sleale, ma altresì per impedire che i consumatori siano tratti in inganno da indicazioni fallaci. La loro ragion d'essere consiste precisamente nel designare un prodotto che possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza. Per quanto riguarda più specificamente le indicazioni di provenienza, il collegamento con la zona geografica d'origine deve poter evocare una qualità e caratteristiche tali da consentire una precisa individuazione del prodotto”*.

¹⁷⁴ Punto 8 della sentenza in causa C-12/74: *“una zona di provenienza definita in rapporto all'intero territorio nazionale oppure in funzione d'un criterio linguistico non costituisce un ambito geografico (nel senso in precedenza considerato) cui si possa ricollegare un'indicazione di provenienza. Ciò è tanto più vero se si osserva che i prodotti in esame possono essere ottenuti partendo da uve di provenienza non specificata”*.

territorio nazionale. Così facendo, i giudici non fecero altro che applicare la definizione appena elaborata. Risulta, infatti, assai improbabile poter far risalire una o più qualità del prodotto a caratteristiche riscontrabili nell'intero territorio di un Paese. Alla stessa maniera, il criterio linguistico appare inadeguato costituendo di per sé un riferimento troppo ampio.

La definizione fornita ed i limiti fissati delinearono, quindi, un rapporto tra prodotto e territorio stretto e materialmente riscontrabile.

Successivamente, la Corte riprese la giurisprudenza *Sekt e Weinbrand* in occasione di un rinvio pregiudiziale¹⁷⁵ sorto per determinare la compatibilità con il Trattato di una normativa francese che disciplinava l'uso della denominazione per formaggi *Edam*. Rifacendosi alla definizione elaborata qualche anno prima, i giudici qualificarono *Edam* denominazione di vendita e non indicazione di provenienza o denominazione d'origine¹⁷⁶. *Edam* costituiva, quindi, una denominazione generica, perché non individuava un prodotto preciso con caratteristiche distintive dovute all'origine geografica.

Nel novembre 1992, la Corte, in occasione della sentenza *Exportur*¹⁷⁷, tornò ad occuparsi di indicazioni di provenienza e di denominazioni d'origine. Secondo la Corte, *“le indicazioni di provenienza sono destinate ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati. A questa provenienza geografica può essere connessa una reputazione più o meno grande. La denominazione d'origine, dal canto suo, garantisce, oltre alla provenienza geografica del prodotto, il fatto che la merce è stata prodotta secondo i requisiti di qualità o le norme di produzione disposti da un atto delle pubbliche autorità e controllati dalle stesse e quindi la presenza di talune caratteristiche specifiche”*¹⁷⁸. A parere dei giudici comunitari, quindi, esiste una differenza tra le indicazioni di provenienza e le denominazioni d'origine. Entrambe identificano la provenienza geografica del prodotto, ma differiscono nell'intensità del rapporto che lega quest'ultimo al territorio d'origine. Le prime fondano

¹⁷⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 1988 in causa n. C-286/86, *Deserbais*, in *Raccolta*, 1988, p. 4907. Un altro caso in cui la Corte segnò la differenza tra denominazioni di origine e denominazioni di vendita, e quindi generiche, fu la sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 1978 in causa n. C-13/78, *Joh. Eggers Sohn & Co. c. Freie Hansestadt Bremen*, in *Raccolta*, 1978, p. 1935, pur senza richiamare la giurisprudenza *Sekt e Weinbrand*.

¹⁷⁶ Punto 9 della sentenza in causa C-286/86.

¹⁷⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 1992 in causa n. C-3/91, *Exportur Sa c. Lor Sa e Confiserie du Tech*, in *Raccolta*, 1992, I, p. 5529. In dottrina, tra gli altri, O. W. BROUWER, *Free Movements of foodstuffs and quality requirements: Has the Commission got it wrong?*, in *Common Market Law Review*, 1993, p. 1209; P. QUAIA, *La tutela delle denominazioni geografiche tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, p. 277.

¹⁷⁸ Punto 11 della sentenza in causa C-3/91.

tale legame sulla reputazione, le seconde su caratteristiche precise e riscontrabili del prodotto, tanto che possono essere fissate in atti adottati dalle autorità pubbliche¹⁷⁹.

Questa definizione, a differenza della giurisprudenza *Sekt e Weinbrand*, traccia un confine tra i due segni, ma soprattutto accetta per le indicazioni di provenienza un legame con il territorio fondato sulla reputazione, per definizione immateriale, diversamente da quanto avveniva nella precedente pronuncia¹⁸⁰.

2.2.2 Indicazioni di provenienza, denominazioni d'origine e libera circolazione delle merci

Le norme nazionali che riconoscevano e tutelavano le indicazioni geografiche configuravano un ostacolo alla libera circolazione delle merci, perché riservavano a prodotti con una precisa localizzazione geografica l'uso di una denominazione. In particolare, tali norme risultavano in contrasto con il divieto di fissare restrizioni quantitative negli scambi di merci tra gli Stati membri¹⁸¹, oggi articoli 34 e 35 TFUE. La Corte, tuttavia, dispose che la protezione dei diritti connessi ad un'indicazione di provenienza o ad una denominazione d'origine potesse rientrare nella tutela della proprietà industriale e commerciale¹⁸². In questo modo, le norme nazionali, pur qualificate come misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative¹⁸³, avrebbero beneficiato della deroga prevista dall'articolo 36 TFUE e dichiarate, quindi, compatibili con il Trattato¹⁸⁴. Traccia di questo ragionamento lo ritroviamo già nella sentenza *Sekt e Weinbrand*¹⁸⁵, ma è

¹⁷⁹ La Corte ribadisce la differenza tra indicazione di provenienza e denominazione d'origine anche al punto 28 della sentenza, in cui afferma “*la posizione assunta dalla Commissione, che concorda con quella difesa dalla LOR e dalla Confiserie du Tech, va disattesa. Essa si risolverebbe infatti nel privare di qualsiasi tutela le denominazioni geografiche che siano usate per dei 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, denominazioni comunemente chiamate indicazioni di provenienza. Queste denominazioni possono ciò 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*”.

¹⁸⁰ Per P. BORGHI, in *op. cit.*, p. 183-185, la definizione di indicazione di provenienza che ritroviamo in *Exportur* segna una svolta nella giurisprudenza della Corte. L'autore, a giusta ragione, pone in evidenza come la Corte sia passata dal richiedere, quale requisito oggettivo di tutela, la necessaria esistenza di un legame tra qualità e territorio, nella sentenza *Sekt e Weinbrand*, ad accontentarsi, nella successiva sentenza *Exportur*, di un nesso soltanto possibile, o anche solo creduto, fondato sulla reputazione.

¹⁸¹ Punti 16-22 della sentenza in causa C-3/91.

¹⁸² Punto 37 della sentenza in causa C-3/91. La stessa posizione la ritroviamo anche nella sentenza della Corte del 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contro Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA*, in *Raccolta*, 1992, p. 3669, punti 16 e 17.

¹⁸³ Così come definite nella giurisprudenza *Dassonville* “*ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative*”.

¹⁸⁴ Punto 39 della sentenza in causa C-3/91.

¹⁸⁵ La Corte afferma al punto 7 della sentenza che laddove sono tutelate, le indicazioni geografiche devono giustificare tale protezione come necessaria a salvaguardare la concorrenza leale tra le imprese e una corretta informazione per i consumatori. Ai punti 15 e 16, invece, la Corte qualifica la tutela delle indicazioni di

in particolare nella sentenza *Exportur* che la Corte chiarisce la sua posizione. A parere dei giudici, infatti, la protezione dei diritti connessi ad un'indicazione geografica mira alla salvaguardia della concorrenza leale tra le imprese, perché combatte fenomeni di sfruttamento indebito della reputazione delle denominazioni con cui i prodotti vengono presentati ai consumatori. Tale scopo viene fatto rientrare dalla Corte nella tutela della proprietà industriale e commerciale, salvando così le misure nazionali dalla non compatibilità con il Trattato¹⁸⁶.

Al contrario, una norma nazionale che riserva una denominazione generica, quali sono ad esempio le denominazioni di vendita, a prodotti aventi una determinata localizzazione geografica risulterebbe non solo una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ma non potrebbe nemmeno beneficiare della deroga prevista all'articolo 36 TFUE¹⁸⁷. Una denominazione generica, infatti, è per sua natura "libera" e utilizzabile da

provenienza e delle denominazioni d'origine come tutela della proprietà industriale e commerciale. Rispetto a quanto affermerà in *Exportur*, si tratta, tuttavia, di una formulazione ancora poco chiara e non diretta.

¹⁸⁶ La Corte afferma al punto 37 della sentenza "in proposito va rilevato che lo scopo della convenzione è quello di impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato, sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni. Uno scopo siffatto, che mira a garantire la lealtà della concorrenza, può essere considerato compreso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell' art. 36, purché le denominazioni non abbiano acquistato, al momento dell' entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d' origine".

¹⁸⁷ La giurisprudenza della Corte di giustizia è ricca di sentenze che hanno stabilito l'incompatibilità con il Trattato di misure nazionali che riservavano denominazioni generiche a produzioni nazionali. Oltre alla sentenza *Sekt e Weinbrand*, tra le più note vi sono la sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 1978 in causa n. C-13/78, *Joh. Eggers Sohn & Co. c. Freie Hansestadt Bremen*, in *Raccolta*, 1978, p. 1935, oppure i vari interventi sulle denominazioni di vendita Aceto, Ginepro, Birra, Pasta, rispettivamente sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 1981 in causa n. C-193/80, *Commissione c. Italia*, in *Raccolta*, 1981, p. 3019; sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 1985 in causa n. C-178/84, Procedimento penale a carico della *Miro BV.*, in *Raccolta*, 1985, p. 3731; sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 1987 in causa n. C-178/84, *Commissione c. Germania*, in *Raccolta*, 1987, p. 1227; sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1988 in causa n. C-407/85, *Drei Glocken GmbH*, in *Raccolta*, 1988, p. 4233; sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1988 n. C-90/86, *Zoni*, in *Raccolta*, 1988, p. 4285. Questo tipo di sentenze fu frequente soprattutto nei primi anni della Comunità, quando accanto alla libera circolazione delle merci proclamata nei Trattati mancavano atti comuni adottati dal Consiglio. Gli Stati membri avevano, difatti, grande difficoltà a legiferare in sede di Consiglio, in particolare per via delle maggioranze richieste. La base giuridica più ricorrente era l'articolo 100 del Trattato, che richiedeva un voto unanime. L'entrata in vigore dell'Atto Unico ha permesso, con l'introduzione dell'articolo 100A che prevedeva un voto a maggioranza qualificata, di superare la fase di stallo raggiunta. In tale contesto, la Corte diede un forte impulso alla costruzione del mercato unico, sulla base degli articoli del Trattato che proclamavano la libera circolazione delle merci. Fu in quegli anni che la Corte elaborò alcuni dei principi poi divenuti cardini dell'ordinamento comunitario, prima fra tutti il principio del mutuo riconoscimento, formulato per la prima volta nella sentenza sul *Cassis de Dijon*, sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 1979 in causa n. C-120/78, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, in *Raccolta*, 1979, p. 649. Su questo tema la dottrina è ricca di interventi, tra cui, R. BARENTS, *Free Movements of Foodstuffs*, in *CMLR*, 1989, p. 103; F. CAPELLI, *I malintesi derivanti dalla sentenza Cassis de Dijon*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981, p. 566; ID., *Libertà di circolazione delle merci nella CEE e legge tedesca di purezza della birra*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1987, p. 736; ID., *Yogourt francese e pasta italiana (due sentenze e una proposta di soluzione)*, in *Diritto comunitario e degli scambi comunitari*, 1988, p. 389; ID., *La libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1993, p. 7; L. COSTATO, *Sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE*, in *Rivista di diritto agrario*, 1981, II, p.26; ID., *Sulla questione della "purezza" della birra tedesca e della*

tutti i produttori. Essa individua un genere di prodotti, non un prodotto preciso che si distingue dai comparabili per le caratteristiche dovute all'origine geografica. Così, la norma nazionale in causa non potrebbe eludere l'incompatibilità con il Trattato, non potendo rientrare nella tutela della proprietà industriale e commerciale, perché non vi sono diritti di quel tipo garantiti dalla denominazione.

2.3 La disciplina vigente: alcune considerazioni preliminari

Come già anticipato, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini, e dagli alcolici, sono disciplinate oggi dal regolamento n. 1151/2012. Questo atto, di recente adozione¹⁸⁸, presenta alcune differenze rispetto ai precedenti regolamenti n. 2081/1992 e 510/2006¹⁸⁹, che hanno costituito, prima l'uno poi l'altro, il riferimento normativo per il riconoscimento e la tutela delle DOP e IGP. Così, prima di affrontare temi quali definizioni, procedura di registrazione, relazione tra indicazioni geografiche e marchi, conviene soffermarsi su alcune considerazioni preliminari.

Innanzitutto, il regolamento n. 1151/2012 non si limita a definire la disciplina inerente le DOP e IGP, ma include anche una parte dedicata alle Specialità Tradizionali Garantite (STG)¹⁹⁰ ed una alle indicazioni facoltative di qualità¹⁹¹. Emerge dai considerando un

pasta, in *Rivista di diritto agrario*, 1987, II, p. 178; ID., *Commento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in causa n. 407/85*, in *Rivista di diritto agrario*, 1989, II, p. 56.

¹⁸⁸ Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 13 settembre 2012. Esattamente due mesi dopo, il 13 novembre 2012 il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento. L'atto è così stato adottato il 21 novembre 2012.

¹⁸⁹ Regolamento del Consiglio (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*, pubblicato in *GUUE* L 93 del 31 marzo 2006, p. 12. Questo regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento 2081/1992 ed è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento 1151/2012.

¹⁹⁰ Alle specialità tradizionali garantite è riservato il titolo III del regolamento n. 1151/2012. In precedenza, le STG, già attestazioni di specificità, erano oggetto di una disciplina autonoma e separata da quella sulle DOP e IGP. Esse nascono come attestazioni di specificità nel 1992 con l'adozione del regolamento n. 2082/1992, per divenire poi specialità tradizionali garantite nel 2006 con il regolamento del Consiglio (CE) n. 509/2006, del 20 marzo 2006, *relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari*, pubblicato in *GUUE* L 93 del 31 marzo 2006, p. 1. Come si vede dalla numerazione degli atti, le STG hanno condiviso con le DOP e IGP nascita ed evoluzione. Questi segni fecero parte da subito del disegno volto alla promozione di una politica di qualità per i prodotti agricoli e alimentari dell'UE. Così, mentre le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette mirano alla diffusione ed allo sviluppo, in particolare in chiave economica, di quei prodotti che hanno qualità o caratteristiche riconducibili all'origine geografica, le STG sono rivolte alla promozione di quei prodotti tradizionali il cui gusto o caratteristica particolare non può essere ricondotto all'interazione con il territorio d'origine, ma ad una precisa ricetta o metodo di produzione. Sulle STG si veda, tra gli altri, L. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, p. 488 ss e ID., *DOP, IGP E STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Rivista di diritto agrario*, 2007, p. 351.

¹⁹¹ Le indicazioni facoltative di qualità sono disciplinate dal Titolo IV del regolamento. Un tempo erano parte del regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*, pubblicato in *GUUE*, L 299 del 16 novembre 2007, p. 1. Come emerge dal testo del regolamento n.

preciso obiettivo perseguito dal legislatore. Il regolamento n. 1151/2012 dovrebbe costituire la prima tappa di un processo teso a ricondurre ad unità i vari tasselli che compongono la politica di qualità dei prodotti agricoli, nel tentativo di accrescere coerenza e uniformità dei diversi regimi di qualità¹⁹². Dopotutto, non si tratta di un fenomeno nuovo. Tra le ragioni che giustificarono l'introduzione nel settore vitivinicolo delle DOP e IGP vi fu proprio la volontà di avvicinare lo schema usato per promuovere e tutelare i vini di qualità a quello in uso per i prodotti agricoli ed alimentari. Allo stesso modo, alcune delle novità introdotte con il regolamento n. 1151/2012 hanno consentito di allineare il grado di tutela dei nomi registrati a quello di cui da tempo beneficiano le denominazioni protette dei vini. Per tali ragioni, non è da escludere che nei prossimi anni l'Unione riveda ancora una volta l'assetto giuridico relativo alla politica di qualità, comprendendo magari in un unico testo legislativo quegli schemi che oggi sono ancora oggetto di una disciplina autonoma.

Una seconda differenza deriva dalle novità introdotte con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha esteso all'ambito agricolo la procedura legislativa ordinaria, già procedura di codecisione. Così, il regolamento n. 1151/2012 costituisce uno dei primi atti di rilievo adottati congiuntamente da Parlamento europeo e Consiglio, contrariamente a quanto era avvenuto per i due atti precedenti, adottati seguendo la procedura di consultazione con un ruolo preminente di Commissione e Consiglio.

Infine le basi giuridiche. Il regolamento vigente affianca alla storica base giuridica agricola, l'articolo 43 TFUE, già articolo 37 TCE¹⁹³, il nuovo articolo 118 TFUE, comma 1, che attribuisce all'Unione la competenza ad adottare misure per la creazione di sistemi unionali per garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale¹⁹⁴. Coerentemente con la giurisprudenza della Corte¹⁹⁵, la presenza di una doppia base giuridica ci segnala l'esistenza di due finalità perseguite.

1151/2012, le indicazioni facoltative di qualità comunicano al consumatore caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli, capaci di conferire agli stessi valore aggiunto. Così, al pari delle DOP, IGP e STG, le indicazioni di qualità dovrebbero essere funzionali alla creazione di valore per la filiera agricola europea. Sulle indicazioni facoltative di qualità nel nuovo regolamento sui regimi di qualità, L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., p. 660.

¹⁹² Considerando 9-13 del regolamento.

¹⁹³ La base giuridica del regolamento n. 510/2006 era l'articolo 37 TCE, mentre quella del regolamento n. 2081/1992 era l'articolo 43 TCEE. Le modifiche hanno interessato, oltre alla numerazione, la procedura da seguire, come già esposto in precedenza. Tuttavia, si tratta sempre della base giuridica prevista per l'adozione di atti in materia di Politica Agricola Comune.

¹⁹⁴ Precisamente, l'articolo 118 TFUE, comma 1, prevede: "Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione".

¹⁹⁵ La Corte di giustizia, secondo giurisprudenza costante, ha affermato che nella scelta del fondamento

A questo punto, è necessario interrogarsi, sul significato di queste due finalità. La disciplina sulle DOP e IGP ha sempre avuto come scopo principale l'incremento del reddito agricolo, testimoniato dalla scelta costante della base giuridica¹⁹⁶. Per la prima volta, quindi, potremmo trovarci di fronte ad una politica di qualità che rivede i suoi obiettivi: da strumento di politica agricola a dispositivo che affianca, accanto agli obiettivi tipici della PAC, la tutela dei diritti della proprietà intellettuale.

Il contesto in cui la scelta della base giuridica è maturata, potrebbe avere influenzato le decisioni assunte dal legislatore. Mi riferisco, nuovamente, alle novità introdotte con il Trattato di Lisbona. Le misure di cui all'articolo 118 rientrano nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, materia in cui l'Unione condivide con gli Stati membri una competenza concorrente. L'agricoltura, dal canto suo, è passata con Lisbona da materia a competenza esclusiva a concorrente¹⁹⁷. Entrambi gli articoli, inoltre, individuano nella procedura legislativa ordinaria la regola da seguire. Prima di Lisbona questo non sarebbe stato possibile, perché come già affermato in precedenza, l'adozione degli atti relativi all'agricoltura seguiva la procedura di consultazione¹⁹⁸. Così, non essendoci una incompatibilità tra i due articoli, il legislatore ha potuto fondare la sua competenza su entrambe le basi giuridiche, senza doversi interrogare sul rapporto tra i due profili, al fine di individuare quale tra i due fosse quello prevalente¹⁹⁹.

giuridico di un atto ci si deve basare su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, quali sono ad esempio scopo e contenuto. Si veda la sentenza della Corte dell'11 giugno 1991, in causa C-300/89, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1991, p. 2867, punto 10 oppure sentenza della Corte del 17 marzo 1993, in causa C-155/91, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1993, p. 939.

¹⁹⁶ Così P. BORGHI, in *op. cit.*, p. 189.

¹⁹⁷ L'agricoltura, così come il mercato interno, rientra nell'elenco non esaustivo delle materie a competenza concorrente fatto dall'articolo 4 TFUE. In precedenza, le misure di mercato erano di competenza esclusiva della Comunità, mentre tutta la disciplina relativa allo sviluppo rurale ricadevano in una competenza concorrente.

¹⁹⁸ G. COSCIA, in *Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 443, evidenzia che la vera novità dell'articolo 118 TFUE non è l'aver attribuito all'Unione la competenza a stabilire misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire protezione uniforme ai diritti di proprietà intellettuale, ma l'aver precisato che i relativi poteri devono essere esercitati deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. Prima di Lisbona, infatti, prosegue l'autore, non si è mai dubitato della competenza comunitaria ad adottare i regolamenti sul marchio comunitario o sulla privativa per ritrovati vegetali, soltanto, mancando un'esplicita indicazione sui modi d'esercitarla, si era fatto ricorso come base giuridica all'allora articolo 235 CE (oggi articolo 352 TFUE), il quale richiedeva al Consiglio di deliberare all'unanimità su proposta della Commissione, consultato il Parlamento europeo.

¹⁹⁹ Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, qualora due o più basi giuridiche possibili siano tra loro incompatibili è necessario individuare quale tra quelli in causa sia il profilo prevalente e scegliere di conseguenza l'articolo del Trattato in base al quale fondare la competenza ad adottare l'atto. Si vedano, tra le altre, la sentenza della Corte dell'11 giugno 1991, in causa C-300/89, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1991, p. 2867, punti 16 e seguenti; la sentenza della Corte del 17 marzo 1993, in causa C-155/91, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1993, p. 939, punti 20 e 21 oppure anche la

Scorrendo il testo del regolamento, l'incremento del reddito agricolo appare ancora oggi lo scopo principale, mentre la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sembra avere più che altro una natura accessoria. La nuova finalità, quindi, potrebbe essere dettata più da esigenze legate alla dimensione esterna della politica di qualità, piuttosto che da una diversa funzione delle DOP e IGP nell'agricoltura europea. In altre parole, l'articolo 118 potrebbe rappresentare un tentativo di allineare la disciplina in causa con gli strumenti internazionali di tutela delle indicazioni geografiche. Dopotutto, nell'Accordo TRIPs la protezione delle indicazioni geografiche emerge per il profilo connesso alla tutela della proprietà intellettuale e non in quanto strumento di politica agricola.

2.4 Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche nel regolamento n. 1151/2012

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 1151/2012, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono, prima di tutto, nomi che identificano un prodotto²⁰⁰ come originario di un luogo, di una regione oppure di un Paese. I due segni differiscono tra loro per l'intensità del legame che individuano tra il prodotto ed il suo territorio d'origine. Le denominazioni d'origine richiedono che la qualità o le caratteristiche del prodotto siano dovute essenzialmente o esclusivamente ai fattori naturali ed umani tipici della zona di provenienza e che tutte le fasi di produzione²⁰¹ abbiano luogo entro la zona geografica delimitata²⁰². Dal canto loro, le indicazioni geografiche limitano ad una data qualità (anche una sola), caratteristica o anche alla sola reputazione la prova del legame tra il prodotto e la zona geografica di provenienza; si allenta anche il vincolo relativo alle fasi di produzione, essendo sufficiente che anche solo una di esse sia localizzata entro la zona geografica delimitata²⁰³.

sentenza della Corte del 23 febbraio 1999, in causa C-42/97, *Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea*, in Raccolta, 1999, p. 869 punti 39 e seguenti.

²⁰⁰ Possono beneficiare del regime delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato ed i prodotti agricoli e alimentari che figurano nell'allegato I del regolamento 1151/2012. Si veda a tal proposito l'articolo 2 del regolamento 1151/2012.

²⁰¹ L'articolo 3 del regolamento 1151/2012 rubricato *Definizioni* individua nella produzione, trasformazione e elaborazione le fasi di produzione di un prodotto soggetto al regime delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

²⁰² Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 1151/2012 “denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”.

²⁰³ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 “indicazione geografica è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata”.

I due segni così definiti si avvicinano rispettivamente alle denominazioni d'origine dell'Accordo di Lisbona ed alle indicazioni geografiche dell'Accordo TRIPs²⁰⁴. Sempre in chiave comparativa, le denominazioni d'origine rientrano nella definizione elaborata dalla Corte in occasione della sentenza *Sekt e Weinbrand* così come in quella *Exportur*. Sono indicazioni di provenienza, invece, ai sensi della sentenza *Sekt e Weinbrand*, le indicazioni geografiche che fondano il proprio legame con il territorio d'origine sulla base di una o più qualità, mentre rientrano nelle indicazioni di provenienza della giurisprudenza *Exportur* quando è la reputazione l'unico elemento di connessione con l'origine geografica²⁰⁵.

A vent'anni dal primo regolamento sulle DOP e IGP, il legislatore ha deciso di adottare una definizione che, pur non cambiando nel contenuto, presenta alcune novità. Oltre ad avvicinarsi di molto alla definizione dell'articolo 22 dell'Accordo TRIPs, il nuovo testo consente di includere in un'unica formulazione anche le denominazioni tradizionali²⁰⁶, geografiche o meno, un tempo associate alle denominazioni d'origine ed alle indicazioni geografiche attraverso una disposizione aggiuntiva.

Un'altra novità rispetto alla vecchia formulazione riguarda la natura del nome. Secondo la definizione vigente il nome di un Paese può costituire una denominazione d'origine solo in casi eccezionali. Chi ne richiederà il riconoscimento in quanto segno della qualità europea sarà tenuto a fornire prove in questo senso²⁰⁷. Tuttavia, diversamente da quanto avveniva nel passato, la stessa condizione non vale per le indicazioni geografiche. Così, almeno teoricamente, sarà più semplice registrare un nome di uno Stato come indicazione

²⁰⁴ L'avvicinamento della definizione contenuta all'articolo 5 del regolamento non è causale, ma frutto della volontà del legislatore. A tal proposito si veda il considerando numero 22 del regolamento 1151/2012.

²⁰⁵ Qui è necessario fare una precisazione. Le indicazioni geografiche del regolamento n. 1151/2012 sono delle indicazioni di provenienza, ai sensi della giurisprudenza *Exportur*, speciali. Esse, infatti, possono essere fatte rientrare nella predetta categoria qualora giustifichino il legame con la zona geografica sulla sola reputazione. Tuttavia, le indicazioni geografiche, a differenza delle indicazioni di provenienza, devono essere prodotte secondo un disciplinare di produzione, redatto dai richiedenti e approvato prima dalle autorità nazionali, poi dalla Commissione europea.

²⁰⁶ Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento n. 510/2006 recitava: "2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1". Nella formulazione dell'articolo 2, quella risalente al regolamento n. 2081/1992, le denominazioni tradizionali, anche non geografiche, potevano essere registrate solo come denominazioni d'origine. La DOP *Feta* è un esempio di denominazione tradizionale non geografica, come ha confermato la stessa Corte in sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2005 in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania (C-465/02) e Regno di Danimarca (C-466/02) contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2005, p. 9115, punti 46-69. Un altro esempio di denominazione tradizionale non geografica è "Grana" della DOP *Grana Padano*, riconosciuta come tale dal Tribunale di primo grado nella sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 settembre 2007 in causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, in *Raccolta*, 2007, p. 3081, punto 81.

²⁰⁷ Per F. GENCARELLI, in *I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2005, p. 90, questa eccezione può applicarsi solo nel caso in cui l'estensione del territorio di uno Stato è particolarmente ridotta, come ad esempio Lussemburgo o Malta.

geografica, piuttosto che come denominazione d'origine. Sorge spontaneo, a questo punto, interrogarsi sulla portata di una simile disposizione. In virtù della definizione dell'articolo 5 del regolamento 1151/2012, qualora un prodotto dovesse la sua reputazione alla provenienza nazionale, esso potrebbe legittimamente aspirare al beneficio di una indicazione geografica. Pare più difficile, tuttavia, che termini quali Italia, Germania, Francia, Spagna piuttosto che Cipro o Grecia, abbiano in sé un carattere distintivo tale da poter individuare un prodotto e distinguerlo dai comparabili per caratteristiche dovute proprio alla provenienza nazionale. La natura distintiva del termine è condizione necessaria affinché esso possa essere qualificato come indicazione geografica e non come nome generico. Inoltre, la stessa natura distintiva è quella condizione che consente alle denominazioni d'origine ed alle indicazioni geografiche di essere assunte al rango di segni della proprietà intellettuale, di essere di conseguenza tutelate e beneficiare in quanto tali della deroga alla libera circolazione delle merci. Queste sono le ragioni che spiegano la condizione di eccezionalità richiesta un tempo per entrambi i segni ed oggi valida solo per le denominazioni d'origine. Se da un lato la novità introdotta avvicina ancora di più la definizione unionale a quella dell'Accordo TRIPs²⁰⁸, la conseguenza più probabile per l'ordinamento interno pare essere un aumento del contenzioso. Per i problemi sopra esposti, difficilmente le autorità competenti accetteranno un nome di un Paese come indicazione geografica senza richiedere prove a sostegno della domanda. Poiché, tuttavia, il legislatore ha fatto venire meno la condizione di eccezionalità il richiedente avrà dinanzi a sé tre possibili strade da percorrere. La prima sarà quella di fornire le integrazioni richieste alla domanda di registrazione; in alternativa, potrà decidere di rinunciare al riconoscimento del segno oppure impugnare la decisione di rigetto, in virtù del fatto che oggi la condizione di eccezionalità non costituisce più un requisito per la registrazione. Poiché le prime due strade comportano un ritorno al vecchio sistema, la conseguenza della nuova formulazione parrebbe essere un aumento del contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali competenti²⁰⁹.

2.4.1 Deroghe

In alcuni casi, alcuni nomi possono essere equiparati alle denominazioni d'origine anche

²⁰⁸ Non c'è nella definizione di indicazione geografica dell'articolo 22 TRIPs alcun riferimento alla condizione di eccezionalità per i nomi di Paesi.

²⁰⁹ Come verrà presto dimostrato la fase di registrazione di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica prevede una prima verifica a carico delle autorità nazionali ed una seconda di responsabilità dei servizi della Commissione. Sarà, quindi, possibile un ricorso dinanzi ai giudici nazionali o direttamente alla Corte di giustizia, a seconda che siano le autorità statali o la Commissione ad adottare la decisione di rigetto della domanda di protezione.

se l'area di produzione delle materie prime²¹⁰ è più ampia, o diversa, rispetto alla zona geografica delimitata²¹¹. Questa deroga richiede alcune condizioni perché possa essere attivata. In particolare, è necessario delimitare la zona di produzione delle materie prime, prevedere condizioni di produzione delle stesse verificabili tramite l'istituzione di un regime di controllo ed, infine, si richiede che le denominazioni che beneficiano di tale deroga siano state riconosciute come tali nel Paese d'origine anteriormente al primo maggio 2004²¹².

Rispetto alla precedente disciplina, il regolamento n. 1151/2012 inserisce due ulteriori deroghe²¹³. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5 la Commissione può, tramite atti delegati, adottare restrizioni o deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi per quanto riguarda le denominazioni d'origine collegate a prodotti di origine animale.

Viene esteso invece a tutti i prodotti e ad entrambi i segni la possibilità di adottare, sempre tramite atti delegati, restrizioni o deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime, per tenere conto, come recita il testo del regolamento, delle *specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone*.

²¹⁰ Solo animali vivi, carne e latte possono essere considerate materie prime. Oggi questa precisazione è contenuta nel regolamento di base: figura, infatti, nello stesso paragrafo che introduce e disciplina la deroga alla norma generale. Nella disciplina precedente, la precisazione relativa alla natura delle materie prime era contenuta nel regolamento della Commissione (per la precisazione nell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento 1898/2006) e non nel regolamento 510/2006 del Consiglio.

²¹¹ Il paragrafo 3 dell'articolo 5 del regolamento sui regimi di qualità recita: *“In deroga al paragrafo 1, alcune denominazioni sono equiparate a denominazioni di origine anche se le materie prime dei prodotti da esse designati provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata; b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime; c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004. Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte”*.

²¹² Un esempio su tutti è costituito dalla DOP Prosciutto di Parma, il cui disciplinare di produzione indica come zona tipica di produzione il territorio della provincia di Parma posto a Sud della via Emilia, distanza da questa non inferiore a 5 chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad Ovest dal corso del torrente Stirone. In questa zona geografica devono essere ubicati tutti gli stabilimenti di produzione e i laboratori di affettamento e condizionamento del prodotto. La zona di provenienza della materia prima, invece, è più ampia e corrisponde al territorio amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Il disciplinare prescrive, quindi, le condizioni a cui devono attenersi gli allevatori, nonché i macelli posti al di fuori dell'area geografica per la preparazione della materia prima, la cui trasformazione avviene solo entro la zona tipica di produzione del Prosciutto di Parma.

²¹³ Il paragrafo 4 dell'articolo 5 recita: *“Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine. Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime. Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti”*. Questa deroga non figurava né nella disciplina del regolamento 510/2006, né in quella precedente del regolamento n. 2081/1992.

Con il regolamento n. 1151/2012 la maglia delle deroghe si è ampliata. Questa novità costituisce un fattore positivo, perché rende il quadro giuridico relativo alle DOP e IGP più flessibile e maggiormente capace di rispondere alle esigenze che vengono dagli operatori del settore. Dopotutto, è necessario tenere a mente l'obiettivo finale del sistema: creare valore per la filiera agricola. Tuttavia, è bene non dimenticare che la politica di qualità si regge sulla credibilità del sistema. I consumatori, i Paesi terzi che negoziano con l'Unione accordi bilaterali per la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, così come gli stessi produttori devono essere certi che il sistema sia incentrato su prodotti aventi caratteristiche peculiari dovute all'origine geografica. Per tale ragione, è auspicabile che il legislatore faccia buon uso delle deroghe previste, evitando scelte poco lungimiranti che avrebbero come unica conseguenza l'indebolimento di una politica di qualità costruita con fatica nel corso di oltre vent'anni.

2.5 I nomi generici

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, come già ampiamente dimostrato in precedenza, sono per definizione non generiche. Pertanto, la non genericità del termine costituisce la condizione preliminare per l'accesso di un nome al sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP²¹⁴.

Il regolamento n. 1151/2012 definisce all'articolo 3 *termine generico* quel nome di prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al Paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è divenuto con l'uso il nome comune di un prodotto nell'Unione²¹⁵.

Per stabilire se una denominazione costituisca o meno un termine generico, il regolamento richiede che si tenga conto di tutti i fattori pertinenti, con una particolare attenzione alla situazione esistente nelle zone di consumo e alle normative nazionali o dell'Unione

²¹⁴ Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento n. 1151/2012 *“I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette”*.

²¹⁵ L'articolo 3 del regolamento n. 1151/2012 rubricato *Definizioni* stabilisce che per “termini generici” si intendono *“i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione”*. Questa definizione, oltre a non innovare rispetto alla precedente disciplina, è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale *“la denominazione di un prodotto diventa generica a seguito di un processo oggettivo, al termine del quale essa, benché contenga il riferimento al luogo geografico in cui il prodotto di cui trattasi è stato inizialmente fabbricato o commercializzato, diventa il nome comune di detto prodotto”*. Così la sentenza del 10 settembre 2009 in causa C-446/07, *Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna*, in *Raccolta*, 2009, p. 8041, punto 50.

rilevanti²¹⁶. Questo implica la verifica di un certo numero di requisiti, il che richiede conoscenze approfondite di elementi particolari tanto dello Stato membro d'origine, quanto della situazione esistente negli altri Paesi interessati.

Come ha più volte ripetuto la Corte di giustizia²¹⁷, gli elementi da considerare per valutare la genericità di un termine sono di varia natura, economica, giuridica, sociale, ma anche storica e culturale. Oltre alla normativa nazionale e dell'Unione, inclusa la loro evoluzione storica, è necessario, infatti, considerare la percezione che il consumatore medio ha della denominazione in questione, eventualmente anche attraverso un sondaggio di opinione. La verifica deve accertare se vi siano prodotti simili legalmente commercializzati con il nome in questione in altri Stati membri, oppure se nel Paese d'origine esistano produzioni che pur non seguendo i metodi tradizionali si avvalgono comunque della stessa denominazione. In caso di esito positivo, è importante verificare le modalità di presentazione dei prodotti, per accertare se vi siano riferimenti al territorio d'origine anche per i beni estranei al metodo di produzione tradizionale, ed un confronto delle rispettive quantità prodotte e quote di mercato detenute. Altri indizi da tenere in conto sono l'eventuale protezione del nome da parte di accordi internazionali, una sua inclusione nella lista dell'allegato II della Convenzione di Stresa²¹⁸ nel caso di formaggi oppure, ancora, nelle definizioni del *Codex Alimentarius*²¹⁹. La Corte, infine, nel rammentare che anche il

²¹⁶ Ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 2 del regolamento n. 1151/2012 “*per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nelle zone di consumo; b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione*”.

²¹⁷ La Corte di giustizia si è occupata più volte della genericità dei nomi oggetto di controversie ad essa sottoposte. Si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia 16 marzo 1999 nelle cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96, *Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1999, I, 1541 ss., punti 85, 87, 95, 96, 99 e 101; sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2002 in causa C-66/00, *Procedimento penale a carico di Dante Bigi, con l'intervento di: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano*, pubblicata in *Raccolta*, 2002, I, pp. 5917, punto 20; sentenza della Corte di giustizia 25 ottobre 2005 nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania (C-465/02) e Regno di Danimarca (C-466/02) contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2005, I, 9115, punti 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 e 93 e sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 settembre 2007 in causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, in *Raccolta*, 2007, p. 3081, punti 63-67.

²¹⁸ Si tratta della Convenzione internazionale sull'uso delle denominazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi, conclusa a Stresa il 1° giugno 1951. La lista dell'allegato II riporta le denominazioni di formaggi che possono essere utilizzate da tutti i Paesi firmatari della Convenzione, purché il prodotto sia realizzato secondo i metodi di fabbricazione previsti e la denominazione sia accompagnata dall'indicazione del Paese d'origine. Il fatto che un nome compaia in tale lista viene considerato un indizio di genericità, a maggior ragione se lo Stato membro da cui proviene la domanda di registrazione è uno dei Paesi firmatari della Convenzione.

²¹⁹ La Commissione del Codex Alimentarius è stata creata nel 1963 dalla FAO (Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura) e dall'OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) con l'obiettivo di elaborare norme alimentari, linee direttrici e codici d'uso per proteggere la salute dei consumatori ad assicurare condizioni di concorrenza leale nel commercio di prodotti alimentari. La Commissione promuove anche il coordinamento di lavori di normalizzazione relativi agli alimenti intrapresi da organizzazioni governative e non governative. In questa sede più volte alcuni Paesi hanno cercato di far approvare una definizione comune di *parmesan* per formaggi grattugiati generici, che nulla hanno a che vedere con il Parmigiano-Reggiano DOP e con le regole

numero di Paesi che ne presume la genericità può divenire rilevante, non ha escluso la possibilità di tenere conto del parere del gruppo scientifico di esperti, istituito con la decisione 2007/71/CE²²⁰ e di cui si avvalere la Commissione per questioni inerenti la politica di qualità dei prodotti agricoli.

Come si vedrà meglio in seguito, per il diritto dell'Unione le DOP e le IGP non diventano generiche²²¹. Superata con successo la registrazione, il nome beneficia di una protezione forte e che solo in casi particolari può essere rimessa in discussione²²². Per tali ragioni, la verifica sulla natura generica della denominazione da registrare costituisce un passaggio centrale dell'intero sistema qui in esame.

Nel 1992 il legislatore tentò, invano, di redigere un elenco non esauriente delle denominazioni che gli Stati membri consideravano generiche²²³. La Commissione, dopo

imposte ai produttori dal severo disciplinare di produzione. Un primo tentativo fu ad opera degli Stati Uniti nel 1972, a cui seguirono i tentativi della delegazione tedesca nel 1996 e di nuovo di quella statunitense, che ottenne l'appoggio di altre delegazioni, tra cui quella canadese, australiana e neozelandese. Fino ad oggi il lavoro congiunto dell'Italia, sostenuta dall'Unione europea è riuscito a fermare i vari tentativi, che hanno l'obiettivo di qualificare parmesan come nome comune che identifica una categoria di formaggi e non invece un prodotto con precise caratteristiche certificate dovute ad una determinata origine geografica. A tal proposito, si veda la *European Community Position on the Proposal for a Standard on Parmesan Cheese*, presentata in occasione della 28° sessione della Commissione del Codex Alimentarius, Roma, 4-9 luglio 2005. Sul tema J. SIMON, *Geographical Indication (GIs), Trademarks and International Standards (e.g. Codex Alimentarius)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 321 e ss. e S. VENTURA, *Il "Parmesan" alla Corte di giustizia*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2002, p. 506 e ss..

²²⁰ Decisione della Commissione n. 2007/71/CE, del 20 dicembre 2006, *che istituisce un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite*, pubblicata in *GUUE* L 32 del 6 febbraio 2007, p. 177.

²²¹ L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento 1151/2012 prevede espressamente che *"le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche"*. Nel caso *Alberto Severi contro Regione Emilia Romagna* il giudice di rinvio chiedeva, tra le altre cose, se un'interpretazione al contrario di tale disposizione potesse condurre a presumere la genericità di una denominazione che, avviato l'iter di registrazione, è in attesa della decisione della Commissione. La Corte ha precisato che ciò non è possibile. Se infatti come prevede il paragrafo 2 dell'articolo 13 le DOP e le IGP non diventano generiche, al contrario non si può desumere una loro genericità in attesa della decisione della Commissione. Una denominazione non può essere definita come generica fino a che la Commissione non si sia espressa in questo senso al termine della procedura di conferimento della protezione, rigettando sulla base di tale motivazione la domanda di registrazione. Si veda al tal proposito la sentenza del 10 settembre 2009 in causa C-446/07, *Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna*, in *Raccolta*, 2009, p. 8041, punti 43-54.

²²² La protezione di una DOP o IGP può essere messa in discussione per motivi diversi dalla sopravvenuta genericità del termine.

²²³ Il regolamento n. 2081/1992 aveva attribuito al Consiglio la competenza di adottare, su proposta della Commissione, un elenco delle denominazioni che gli Stati membri consideravano generiche. Si veda a tal proposito l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2081/1992, che recitava *"Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento"*.

aver richiamato più volte l'attenzione degli Stati, riuscì solo nel 1996 a formulare una proposta di decisione, ritirata senza successo nel marzo 2005²²⁴.

2.5.1 La Corte di giustizia ed i nomi generici

La Corte di giustizia si è occupata più volte del presunto carattere generico di denominazioni oggetto delle controversie ad essa sottoposte.

Con la sentenza *Danimarca e altri c. Commissione*²²⁵, la Corte si è occupata per la prima volta della denominazione *Feta*. Riferita ad un particolare formaggio greco, questo nome è stata oggetto di ben due pronunce²²⁶. Entrambe le sentenze sono state originate da ricorsi di annullamento presentati da alcuni Stati membri, i quali, qualificando *Feta* come nome generico, si opponevano alla sua registrazione in quanto denominazione d'origine. Il primo caso si concluse con la vittoria delle ricorrenti e con il conseguente annullamento del regolamento n. 1107/1996²²⁷ nella parte in cui registrava *Feta* come DOP, perché la Commissione non aveva espletato in maniera corretta la verifica circa la natura generica del termine. Nella seconda sentenza²²⁸, invece, la Corte rigettò le tesi sostenute dalle

²²⁴ COM (96) 38, Proposta di decisione del Consiglio, *relativa alla compilazione di un elenco indicativo non esauriente delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari che si considerano divenute generiche, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio*. Nella motivazione della proposta, la Commissione ha messo in evidenza le diverse criticità incontrate. Dalla mancanza di un accordo tra gli Stati membri, disparità sia nel numero di denominazioni proposte, sia nei criteri seguiti dai Paesi per determinare la natura generica del termine. Inoltre, la Commissione ha denunciato la mancanza o comunque l'insufficienza di informazioni fornite dagli Stati membri per permettere un'adeguata valutazione del carattere generico delle singole denominazioni notificate. Per questi motivi, la Commissione ha ritenuto opportuno individuare criteri aggiuntivi, non sostitutivi, di quelli elencati al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento 2081/1992. In particolare, è stata prestata attenzione al numero di Stati membri che sostenevano la genericità di un termine, l'adesione del Paese d'origine della denominazione alla Convenzione di Stresa ed il fatto che i termini notificati non fossero protetti da accordi internazionali. La Convenzione di Stresa, in particolare, venne presa in considerazione perché conteneva un elenco di denominazioni di formaggi non ritenute esplicitamente generiche, ma le quali potevano essere usate anche al di fuori del Paese d'origine, qualora la produzione del formaggio seguisse il metodo di produzione corrispondente. Se il Paese aveva aderito alla Convenzione di Stresa, allora, significava che aveva ammesso che la denominazione in causa fosse usata anche per formaggi simili prodotti nei territori degli altri Stati aderenti. L'elenco che ne uscì fu tuttavia assai scarso. Vi comparirono le seguenti denominazioni: *Brie, Camembert, Cheddar, Edam, Emmentaler, Gouda*.

²²⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 1999 in causa C-289/96, C-293/96, C-299/96, *Danimarca e altri c. Commissione*, in *Raccolta*, 1999, p. 1541.

²²⁶ La vicenda della denominazione *Feta* ha attirato un certo interesse da parte della dottrina. Si veda, tra gli altri, L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Rivista di diritto agrario*, 1999, II, p.157; S. VENTURA, *La tormentata vicenda della denominazione "Feta"*, in *Diritto comunitario e degli scambi comunitari*, 2006, III, p. 497; C. BENATTI, *Il revirement della Corte di giustizia sul caso "feta"*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006, p. 110.

²²⁷ Regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, *relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio*, pubblicato in *GUCE*, L 148 del 21 giugno 1996, p. 1.

²²⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2005 in causa C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania (C-465/02) e Regno di Danimarca (C-466/02)c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2005, p. 9115.

ricorrenti, convalidando l'iscrizione di *Feta* al registro delle denominazioni d'origine protette²²⁹.

Un altro termine che ha suscitato grande interesse è la denominazione *parmesan*. Come *Feta*, anch'esso è stato per ben due volte oggetto dell'attenzione della Corte di giustizia²³⁰. Tuttavia, diversamente da quanto accaduto per la denominazione d'origine greca, nei riguardi di *parmesan* la Corte ha assunto una posizione poco chiara e pericolosamente non definitiva. Il governo tedesco ha sostenuto in entrambe le volte la natura generica del termine in causa: *parmesan* era un nome comune che designava un formaggio a pasta dura da grattugiare o grattugiato. A parere della Germania, pertanto, il suo uso per prodotti non rispondenti al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano non avrebbe configurato alcuna violazione dei diritti connessi alla suddetta DOP²³¹. La Corte ha respinto, in entrambi i casi, le tesi tedesche, limitandosi, tuttavia, ad affermare che le prove fornite non erano sufficienti per dimostrarne la genericità²³². Tali conclusioni lasciano aperta la strada a nuove controversie, con il rischio che la protezione della DOP Parmigiano Reggiano subisca un grave pregiudizio. La Corte di giustizia, inoltre, ha riconosciuto la natura evocativa dell'uso della denominazione

²²⁹ In occasione della sentenza *Feta I*, la Corte ha annullato il regolamento n. 1107/1996 della Commissione, con il quale la denominazione *Feta* era stata registrata come DOP. La Corte di giustizia ha invalidato l'atto in questione non perché ha riconosciuto la genericità della denominazione *Feta*, ma bensì perché la Commissione all'atto della registrazione non aveva preso in considerazione tutti i fattori indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2081/1992. Si vedano a tal proposito i punti 102-103 della sentenza in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96. Successivamente, la Commissione dopo aver radiato con regolamento 1070/1999 la denominazione *Feta* dal registro delle DOP, ha, previa verifica, registrato nuovamente la denominazione contesa. Interpellata anche in questo secondo caso, la Corte in occasione della sentenza *Feta II* ha riconosciuto la corretta registrazione da parte della Commissione, sancendo così una volta per tutte che *Feta* è denominazione d'origine e non denominazione generica. Si vedano a tal proposito i punti 99-100 della sentenza in cause riunite C-465/02 e C-466/02.

²³⁰ Rispettivamente sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2002 in causa C-66/00, *Procedimento penale a carico di Dante Bigi*, in *Raccolta*, 2002, p. 5917 e sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008 in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 2008, p. 957. La dottrina ha ampiamente commentato il caso *Parmesan*, il più delle volte criticando la posizione assunta dalla Corte di giustizia. Si vedano, tra tutti, S. VENTURA, *Il "Parmesan" alla Corte di giustizia*, cit., 2002, p. 501; L. COSTATO, *Parmigiano e Parmesan*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 183; M. BORRACCETTI, *Parmigiano Reggiano, "Parmesan" e denominazioni di origine protetta*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 187; ID., *Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, Parte prima, p. 1009; F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata (Nota a Sentenza del 26 febbraio 2008 in causa n. C-132/05)*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 329; F. GENCARELLI, *Il caso "Parmesan": la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2008, p. 825; S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 323. Per una panoramica sulla dottrina non di origine italiana si vedano tra gli altri C. HAUER, *Using the Designation "Parmesan" for Hard Cheese (Grated Cheese) of Non-Italian Origin. Judgment of the ECJ of 26 February 2008 in case C-132/05 (Commission of the European Communities vs. Federal Republic of Germany)*, in *European Food and Feed Law Review*, 2008, vol. 3, n. 6, p. 387; C. HEATH, *Parmigiano Reggiano by Another Name- The ECJ's Parmesan Decision*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2008, p. 951.

²³¹ Punti 39-41 della sentenza in causa C-132/05.

²³² Si veda il punto 20 della sentenza in causa C-66/00 ed i punti 51-57 della sentenza in causa C-132/05.

*parmesan*²³³. Qualora in futuro, in un'ipotetica nuova controversia il governo tedesco o un'altra parte interessata riuscissero a fornire sufficienti prove per stabilire la natura generica del termine, si creerebbe un serio pericolo per la DOP Parmigiano Reggiano, con un danno considerevole per i produttori legittimi e per i consumatori²³⁴. I primi si ritroverebbero vittime di una concorrenza sleale, preso atto del fatto che i produttori di *parmesan* non saranno soggetti al rispetto del disciplinare di produzione, mentre i secondi opereranno le loro scelte d'acquisto in un mercato meno trasparente.

Diversa è stata invece la sorte di un'altra denominazione italiana anch'essa di grande pregio: la DOP Grana Padano. In occasione di un ricorso presentato dal relativo Consorzio di tutela²³⁵, il Tribunale di primo grado ha riconosciuto a *grana* una natura distintiva, sconfessando la valutazione condotta dalla prima commissione di ricorso dell'UAMI, che lo aveva degradato a termine generico. In particolare, secondo i giudici la qualificazione di "*padano*" non venne introdotta per limitare la portata della DOP solo a taluni tipi di grana, ma piuttosto con l'obiettivo di riunirli tutti sotto la stessa elevata tutela, accordata inizialmente dalla normativa italiana e successivamente dal regolamento n. 2081/1992. La denominazione *grana* utilizzata come abbreviazione di Grana Padano, è per il Tribunale connessa nei fatti e nel comune sentire alla provenienza padana di tale prodotto. I giudici conclusero, pertanto, per la non genericità della denominazione in causa.

Infine, il caso *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*²³⁶. In questa sentenza il giudice di rinvio ha interrogato la Corte, tra le altre cose, sulla presunta natura generica della denominazione *Bayerisches Bier* al momento del deposito della domanda di registrazione. Su questo preciso punto, i giudici hanno ritenuto che la presenza sul mercato di marchi ed etichette di società, recanti il termine *Bayerisches* o sue

²³³ Sentenza in causa C-132/05 punti 42-49.

²³⁴ Ad oggi, alcuni tribunali nazionali si sono espressi sulla genericità del termine *Parmesan* negandone, per ora, la natura generica. Si veda a tal proposito S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto da un Tribunale tedesco*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 367 e sempre dello stesso autore *Osservazioni in margine alle sentenze del Tribunale di Oviedo, del Tribunale regionale di Colonia e della Corte d'appello di Berlino relative alla protezione della DOP "Parmigiano Reggiano"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, p. 547. L'autore sottolinea come le tre sentenze commentate, unite a quella emessa dal Tribunale di Berlino, siano la testimonianza di come la sentenza della Corte di giustizia ha portato i giudici nazionali a varie pronunce, tutte per fortuna nel segno di riconoscere la protezione alla DOP Parmigiano Reggiano. Ma, come dice lo stesso Ventura, l'attivismo delle corti nazionali è testimonianza di un rischio reale di una pronuncia di un giudice nazionale che, di fronte ad una parte che con successo riesce a dimostrare la genericità del termine *Parmesan*, ne sancisca la natura generica.

²³⁵ Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 settembre 2007 in causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, in *Raccolta*, 2007, p. 3081. Per l'analisi svolta dal Tribunale si vedano in particolare i punti 73-87. In dottrina, tra gli altri, P. MAGNO, *Genericità assoluta, genericità relativa e tutela della DOP*, in *Rivista di diritto agrario*, 2007, III, p.180; S. VENTURA, *Quando una DOP composta protegge anche i singoli elementi che la compongono: il caso del nome "Grana"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 81.

traduzioni quali sinonimi dell'antico metodo bavarese a bassa fermentazione, non fosse sufficiente per ritenere inadeguato l'esame condotto dalle istituzioni comunitarie. Secondo la Corte, infatti, poiché uno degli scopi del sistema di tutela delle DOP e IGP è quello di preservare i termini protetti dalla volgarizzazione e dall'uso abusivo da parte di terzi non autorizzati, la natura generica sopraggiunge solo quando viene meno il nesso diretto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica²³⁷. Rilevando che a giusta ragione le istituzioni preposte avevano accertato l'esistenza di un legame tra la reputazione della birra bavarese e la sua origine geografica, i giudici hanno quindi confermato la registrazione dell'IGP *Bayerisches Bier*²³⁸.

2.6 Altri impedimenti alla registrazione

L'articolo 6 del regolamento individua, oltre alla natura generica, tre ulteriori condizioni sulla base delle quali può essere negato ad una denominazione l'accesso al sistema in parola.

In primo luogo la Commissione non può registrare come DOP o IGP un termine che, perché in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto²³⁹.

In secondo luogo, la disciplina prende in esame i casi di omonimia, prevedendo criteri in base ai quali risolvere le controversie tra le denominazioni omonime²⁴⁰. Così, nomi omonimi o parzialmente omonimi di una DOP o IGP non possono essere registrati, a meno che nella pratica non vi sia una distinzione sufficiente tra le condizioni di impiego e di presentazione locali e tradizionali dei due termini in conflitto. È necessario assicurare

²³⁶ Sentenza della Corte di giustizia 2 luglio 2009 in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*, in *Raccolta*, 2009, I, pp. 5491.

²³⁷ Punti 100-110 della sentenza in causa C-343/07.

²³⁸ Punti 100-110 della sentenza in causa C-343/07.

²³⁹ Il paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento 1151/2012 recita: "Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto".

²⁴⁰ Il paragrafo 3 dell'articolo 6 del regolamento sui regimi di qualità recita: "Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di una denominazione già iscritta nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già iscritta nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare parità di trattamento ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione". In origine, il regolamento n. 2081/1992 non si occupava dei casi di omonimia; in seguito il legislatore ha sanato il vuoto normativo facendo ricorso al regolamento n. 692/2003 del Consiglio, che ha modificato l'allora vigente regolamento n.

un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano tratti in errore. Su quest'ultimo punto, il regolamento precisa che qualora dovesse sussistere un rischio di confusione per il consumatore circa la reale origine del prodotto, la registrazione del termine omonimo successivo deve essere sempre respinta.

Infine, un marchio noto anteriore può impedire la registrazione di una denominazione confondibile²⁴¹.

2.7 Il disciplinare di produzione

Come ha affermato la Corte di giustizia²⁴², il disciplinare di produzione costituisce *lo strumento che determina l'ampiezza della tutela uniforme* di cui beneficiano le DOP e le IGP. Esso, 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 dell'IGP, e come suo corollario, l'ampiezza del diritto protetto nei confronti dei terzi²⁴³. In altre parole, il disciplinare di produzione contiene le prescrizioni che determinano quella protezione interna ed esterna tipica delle discipline a tutela dei prodotti che vantano particolari caratteristiche legate all'origine geografica²⁴⁴.

2081/1992. La disciplina così introdotta è stata poi confermata nei successivi regolamenti n. 510/2006 e 1151/2012.

²⁴¹ Il paragrafo 4 dell'articolo 6 del regolamento sui regimi di qualità recita: *“Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà 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”*. Questa disposizione verrà approfondita nella parte relativa al rapporto tra denominazioni d'origine e indicazioni geografiche e i marchi commerciali.

²⁴² Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003 in causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA contro Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, in *Raccolta*, 2003, p. 5121, punto 42. Si veda anche la sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003 in causa C-469/00, *Ravil SARL contro Bellon import SARL e Biraghi SpA*, in *Raccolta*, 2003, p. 5053, punto 75.

²⁴³ Sentenza in causa C-108/01 punti 46 e 47 e sentenza in causa C-469/00 punti 79-80.

²⁴⁴ Così E. POMARICI, *Origine e qualità del vino nella tradizione europea*, in *Rivista di viticoltura e di enologia*, 1/2005, p. 17. Pomarici concentra la sua attenzione sulle norme nazionali, comunitarie ed internazionali a tutela dei vini di qualità, cercando di spiegare perché, per lo meno in Europa, si è scelto di designare i vini tipici di particolare pregio qualitativo con il nome dell'area geografica di provenienza. Il ragionamento condotto da Pomarici può essere esteso anche ai prodotti agricoli e alimentari, perché anch'essi, al pari dei vini, devono particolari caratteristiche ad una determinata origine geografica. Storicamente, queste normative sono nate per rispondere all'esigenza di tutelare produzioni di pregio da comportamenti scorretti condotti da produttori non legittimi intenzionati a sfruttarne indebitamente la reputazione presso i consumatori. Per produttori non legittimi si devono intendere tutti quei produttori che non seguono le prescrizioni previste per l'ottenimento del prodotto in questione, cercando poi di vendere comunque il prodotto con la denominazione rinomata al fine di sfruttarne la reputazione presso i consumatori. I produttori non legittimi sono sia quelli insediati al di fuori dell'area geografica scelta, sia quelli geograficamente autorizzati all'uso del nome, ma che, non seguendo le prescrizioni previste, si avvantaggiano attraverso costi di produzione inferiori.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1151/2012, per beneficiare di una DOP o di una IGP un prodotto deve essere conforme ad un disciplinare di produzione. Esso deve contenere almeno il nome protetto, la descrizione del prodotto, la definizione della zona geografica delimitata²⁴⁵, i metodi di produzione, le ragioni che spiegano il legame tra origine geografica e prodotto, con le dovute differenze tra denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, gli estremi dell'autorità che ne verificherà il rispetto ed infine eventuali regole in materia di etichettatura²⁴⁶.

I produttori, previa iscrizione nel disciplinare, hanno la possibilità di limitare le operazioni relative al condizionamento del prodotto entro la zona geografica delimitata²⁴⁷.

²⁴⁵ P. BORGHI, in *op. cit.*, p. 181 e ss., evidenzia come la disciplina richieda di delimitare la zona geografica, ma non di limitarla all'area geograficamente richiamata dal nome. Ciò che potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto ha, invece, grande rilievo per l'economia generale del sistema. L'autore riporta a titolo di esempio il disciplinare di produzione della Mortadella di Bologna IGP, il quale, oltre a definire le caratteristiche organolettiche del prodotto in una maniera alquanto discutibile, individua una zona geografica delimitata assai ampia, che si estende dal Piemonte al Trentino, fino al Lazio, con la conseguenza di avere una mortadella che di Bologna ha forse solamente il nome. Per l'autore vi è il rischio che il riconoscimento di una IGP, quale la Mortadella di Bologna, possa avvenire senza tenere minimamente conto della non coincidenza tra il riferimento geografico e la zona di produzione, legittimando indirettamente una violazione del principio enunciato all'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari, secondo cui è vietato inserire in etichetta qualsiasi indicazione capace di indurre in errore circa l'origine geografica o la provenienza del prodotto.

²⁴⁶ L'articolo 7 del regolamento 1151/2012 recita al paragrafo 1: *“Per beneficiare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare di produzione comprendente almeno gli elementi seguenti: a) la denominazione da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f) punto i) o alla lettera f), punto ii) del presente paragrafo, e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3); d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il condizionamento del prodotto deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; f) gli elementi che stabiliscono: i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o, a seconda dei casi, ii) 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; g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell'articolo 34, e i relativi compiti specifici; h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto”*.

²⁴⁷ La dottrina è ricca di interventi sul condizionamento dei prodotti a denominazione d'origine entro la zona di produzione. Si vedano, tra gli altri, M. BORRACCETTI, *Trasformazione di un prodotto e suo confezionamento nel rispetto delle denominazioni d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 447; F. CAPELLI, *Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con “DOP” e “IGP” secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE N. 2081/92 sulle denominazioni di origine*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, I, p. 105; L. COSTATO, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2003, IV, p. 294; F. MACRÌ, *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2003, p. 855; S. RIZZIOLI, *Il condizionamento dei prodotti con denominazione d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 458; S. VENTURA, *Protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, p. 333.

Questa facoltà in origine non era espressamente prevista dalla disciplina. Il regolamento n. 2081/1992, infatti, faceva un accenno generale ad *eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali* che sarebbero potute entrare nel disciplinare di produzione²⁴⁸. Due note denominazioni italiane, Grana Padano DOP e Prosciutto di Parma DOP, disponevano nei rispettivi disciplinari che le operazioni relative al condizionamento del prodotto avessero luogo entro la zona geografica delimitata²⁴⁹. Nacquero due distinte controversie, per la soluzione delle quali si ritenne necessario l'intervento della Corte di giustizia²⁵⁰. Entrambi i rinvii pregiudiziali chiesero di accertare la compatibilità tra la disciplina del regolamento n. 2081/1992 e le disposizioni in causa, verificando se esse non costituissero una violazione del principio della libera circolazione delle merci e, in tal caso, se potessero essere considerate come giustificate²⁵¹.

I giudici ritennero per prima cosa che limitare le operazioni relative al condizionamento del prodotto alla zona geografica delimitata potesse far parte di quelle *eventuali condizioni* previste da disposizioni nazionali di cui all'articolo 4 del regolamento n. 2081/1992²⁵². Le misure in causa costituivano, secondo la Corte, misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative alle esportazioni²⁵³, che però potevano essere giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale e quindi compatibili con il Trattato grazie alle deroghe dell'allora articolo 30 TCE²⁵⁴.

²⁴⁸ Si veda a tal proposito la versione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2081/1992 il quale prevedeva alla lettera i) che il disciplinare di produzione avrebbe potuto contenere eventuali condizioni da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

²⁴⁹ Per il Grana Padano DOP il disciplinare di produzione prevedeva che, quando venduto nella forma grattugiata del prodotto, tale operazione dovesse avere luogo esclusivamente all'interno della zona geografica delimitata. I riferimenti normativi rilevanti sono la legge 10 aprile 1954, n. 125, tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (GURI 30 aprile 1954, n. 99, p. 1294), decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (GURI 22 dicembre 1955, n. 295, p. 4401) e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991, estensione della denominazione di origine del formaggio Grana Padano alla tipologia grattugiato (GURI 8 aprile 1992, n. 83, p. 12). Per il Prosciutto di Parma, il disciplinare di produzione prevedeva che le operazioni di affettamento e di confezionamento dovessero essere effettuate presso laboratori situati nella zona tipica di produzione. I riferimenti normativi sono la legge 13 febbraio 1990, n. 26, tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma (GURI 20 febbraio 1990, n. 42, p. 3) e il decreto del 15 febbraio 1993, n. 253, regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26 (GURI 26 luglio 1993, n. 173, p. 4).

²⁵⁰ Si tratta rispettivamente della sentenza *Ravil SARL contro Bellon import SARL e Biraghi SpA* in causa C-469/00 e della sentenza *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA contro Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd* in causa C-108/01.

²⁵¹ La Corte nella sentenza in causa 469/00 si è dovuta esprimere anche sulla compatibilità con il Trattato di una convenzione bilaterale tra Francia e Italia che prevedeva appunto l'obbligo di condizionamento del prodotto entro la zona geografica delimitata. Questo perché i fatti oggetto della controversia occupavano un arco temporale ampio, durante il quale si potevano distinguere due periodi, il primo in cui la disciplina rilevante era appunto la convenzione bilaterale, mentre per il secondo era già in vigore la disciplina sulle DOP e IGP.

²⁵² Punti 40-50 della sentenza in causa 108/01 e i punti 74-83 della sentenza in causa 469/00.

²⁵³ Punti 51-59 della sentenza in causa 108/01 e i punti 84-88 della sentenza in causa 469/00.

²⁵⁴ Punti 60-81 della sentenza in causa 108/01 e i punti 89-90 della sentenza in causa 469/00.

Al di là della soluzione a cui la Corte è pervenuta, è interessante capire quale è stato il ragionamento seguito dai giudici per far rientrare le disposizioni in causa nella tutela della proprietà industriale e commerciale.

A parere dei giudici, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. La disciplina sulle DOP e IGP tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo di dette denominazioni da parte di terzi che intendono profittare della reputazione acquisita. Tali denominazioni garantiscono che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e che abbia precise qualità. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire, pertanto, per i produttori legittimi uno strumento essenziale per costruirsi e mantenere nel tempo una clientela. La reputazione delle DOP e IGP dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta, tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest'ultima, che costituisce, secondo i giudici, il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende inoltre dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine siano autentici. Per queste ragioni, quando le operazioni di condizionamento costituiscono per un prodotto un elemento centrale nella sua presentazione al pubblico, tali da consentire ai legittimi produttori di assicurarne la qualità, l'autenticità, nonché di conseguenza la reputazione, allora eventuali restrizioni sono consentite perché giustificate dalla tutela della proprietà industriale o commerciale, ferma restando la necessaria proporzionalità della misura²⁵⁵.

Per la Corte, quindi, un controllo diretto da parte dei beneficiari delle rispettive DOP o IGP è ritenuto fondamentale per garantire ai consumatori l'autenticità del prodotto ed ai produttori la tutela della reputazione. Eventuali danni arrecati al prodotto come conseguenza di pratiche condotte da non esperti stabiliti fuori dalla zona geografica delimitata, non sanzionate da un controllo efficace perché effettuato fuori dall'area geografica in questione, comporterebbero un rischio troppo grande per l'intera denominazione. In caso di problemi, infatti, ci sarebbe un grave pregiudizio per tutti gli operatori, compresi i beneficiari della DOP o IGP. La realizzazione di un tale evento comprometterebbe il raggiungimento degli obiettivi stessi della politica di qualità. Per tale ragione, limitare alla zona geografica le operazioni di condizionamento, quando necessarie e proporzionate, benché costituisca una restrizione alla libera circolazione delle merci,

²⁵⁵ Si vedano i punti 60-81 della sentenza in causa 108/01 e 49-67 della sentenza in causa 469/00.

viene considerata compatibile con il Trattato perché giustificata dalla tutela della proprietà industriale e commerciale.

Poco prima della pubblicazione delle due sentenze, il Consiglio adottò il regolamento n. 692/2003²⁵⁶, con il quale modificò il regolamento n. 2081/1992 inserendo la previsione esplicita della facoltà in causa, poi confermata dal seguente regolamento n. 510/2006. In tal modo, la disciplina sulle DOP e IGP prevedeva espressamente la possibilità di limitare le operazioni di condizionamento entro la zona geografica, purché tale restrizione fosse giustificata dalla salvaguardia della qualità, dell'origine o per assicurarne il controllo²⁵⁷. Il regolamento n. 1151/2012 conferma la disciplina precedente, evidenziando la necessità di tenere in considerazione il diritto dell'Unione, con una particolare attenzione alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi²⁵⁸.

Infine, il disciplinare di produzione può essere modificato²⁵⁹, così da consentire ai produttori di tenere conto di eventuali evoluzioni della tecnica, ferme restando le esigenze di salvaguardia della qualità per cui quel prodotto gode di reputazione presso i consumatori.

2.8 La procedura di conferimento della protezione

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche per potere beneficiare della tutela prevista dal diritto dell'Unione devono essere registrate. La procedura di registrazione costituisce la garanzia che i nomi iscritti nel registro siano conformi ai requisiti prescritti

²⁵⁶ Regolamento del Consiglio (CE) n. 692/2003, dell'8 aprile 2003, *che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*, pubblicato in GUCE L 99 del 17 aprile 2003, p. 1. Successiva all'adozione del regolamento n. 2081/1992 e precedente alla redazione del regolamento n. 692/2003 è stata la sentenza della Corte del 16 maggio 2000 in causa C-388/95, *Regno del Belgio contro Regno di Spagna*, in *Raccolta*, 2000, p. 3123. Questa sentenza ha avuto ad oggetto una fattispecie assai simile a quella al centro degli interventi sul Grana Padano e sul Prosciutto di Parma. Si trattava, infatti, dell'obbligo di imbottigliamento entro la zona geografica di un vino designato con una nota denominazione spagnola. La giurisprudenza sviluppata in quell'occasione è stata presa a riferimento per la soluzione delle due sentenze citate in precedenza ed è verosimile ritenere che il legislatore ne abbia tenuto conto anche quando ha dovuto scrivere il regolamento n. 692/2003.

²⁵⁷ Si veda a tal proposito l'articolo 4 del regolamento n. 2081/1992 modificato e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 510/2006 *“e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l'origine o assicurare il controllo”*.

²⁵⁸ La formulazione adottata dal regolamento n. 1151/2012 all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), nel confermare quanto già previsto dai regolamenti precedenti, si avvicina alla disciplina in vigore per i vini, laddove questa prevede che eventuali restrizioni al condizionamento del prodotto devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario. Si veda a tal proposito l'articolo 118 quater, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 1234/2007.

²⁵⁹ Si veda l'articolo 50 del regolamento sui regimi di qualità. Questa disposizione sarà oggetto di maggiore attenzione nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

dalla disciplina. Essa si compone di due fasi: un primo esame dinanzi alle autorità nazionali, a cui in caso di esito positivo ne segue un secondo condotto dai servizi della Commissione europea. Questa ripartizione delle competenze, come ha rilevato la Corte di giustizia²⁶⁰, “*si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato*”. Come si vedrà meglio in seguito, alla fase nazionale è affidata un’analisi di dettaglio della domanda di registrazione, mentre alla Commissione europea è affidato il compito di garantire, in particolare, che non vi siano errori manifesti e che sia tenuto conto dei diritti dei soggetti interessati stabiliti o residenti al di fuori dello Stato membro richiedente²⁶¹.

2.8.1 La fase nazionale

La procedura di registrazione si apre formalmente con la presentazione, da parte di un gruppo di produttori o trasformatori²⁶², della domanda di registrazione alle autorità dello Stato membro di appartenenza²⁶³. In presenza di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica transfrontaliera più gruppi appartenenti ai diversi Paesi

²⁶⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2001 in causa C-269/99, *Carl Kühne GmbH & Co. KG e altri contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG*, in *Raccolta*, p. 9517, punti 43-54. Questa giurisprudenza è stata ripresa in sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 2009 in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*, in *Raccolta*, 2009, p. 5491, punti 64-67. Entrambe le sentenze hanno avuto per oggetto la disciplina del regolamento n. 2081/1992.

²⁶¹ Si veda quanto affermato a tal proposito nel paragrafo 3.3 della COM (2010) 733 *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*, del 10 dicembre 2010, pubblicata in *GUUE* C 94 del 26 marzo 2011, p. 5. Si veda anche il considerando 58 del regolamento 1151/2012. La peculiarità delle DOP e delle IGP richiede di verificare elementi legati al territorio d’origine dei prodotti, per cui le strutture periferiche degli Stati membri sono meglio “posizionate” rispetto alla centrale Commissione europea.

²⁶² L’articolo 3 del regolamento 1151/2012 rubricato Definizioni stabilisce che per gruppo si deve intendere “*qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto*”. Come prevede l’articolo 49 del regolamento il gruppo deve operare con i prodotti designati con il nome di cui chiede la registrazione. Nel caso di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica transfrontaliera più gruppi dei diversi Stati membri interessati possono presentare la domanda.

²⁶³ L’articolo 49, paragrafi 1 e 2 del regolamento 1151/2012 stabilisce che “*1. Le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità di cui all’articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una “denominazione di origine protetta” o di una “indicazione geografica protetta” che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una “specialità tradizionale garantita”, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. 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 desidera 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. 2. Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro [...] essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente*”.

interessati possono presentare una domanda comune. Inoltre, in casi particolari, anche un singolo può avviare la procedura in causa. Il regolamento chiede che vengano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, il richiedente deve dimostrare di essere il solo produttore interessato a presentare la domanda. In secondo luogo, la zona geografica delimitata deve possedere caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle limitrofe o, in alternativa, il prodotto in questione deve avere qualità diverse da quelli provenienti dalle aree geografiche vicine. In sostanza, per il diritto dell'Unione la condizione di richiedente individuale deve essere determinata da elementi oggettivi inerenti quel particolare prodotto e non la conseguenza di una mancanza di accordo tra i soggetti coinvolti.

La domanda di registrazione, come stabilisce l'articolo 8 del regolamento, contiene, oltre agli estremi del richiedente, il disciplinare di produzione ed il documento unico, che ne costituisce una sintesi²⁶⁴.

Come prevede l'articolo 49 del regolamento, lo Stato membro è tenuto ad assicurare una procedura di opposizione, garantendo un'adeguata pubblicazione della domanda e prevedendo un termine ragionevole entro il quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio possa opporsi alla richiesta di registrazione²⁶⁵. Le autorità nazionali, al pari dei servizi della Commissione, esaminano la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione sulla base degli elementi contenuti all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento²⁶⁶. L'opponente ha più possibilità per dimostrare la non fondatezza di una domanda di registrazione. In primo luogo, il nome in

²⁶⁴ Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 1151/2012 “1. Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno: 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. [...]”.

²⁶⁵ L'articolo 49 dedicato alla disciplina della fase nazionale di registrazione si occupa al paragrafo 3 della procedura di opposizione nazionale “Nel corso dell'esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell'ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1[...]”.

²⁶⁶ Si veda a tal proposito il paragrafo 1 dell'articolo 10 del regolamento “1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se: a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1; b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4; c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico”.

causa potrebbe non essere conforme alla definizione di denominazione d'origine o di indicazione geografica, a seconda dei casi, oppure non rispettare le disposizioni relative al disciplinare di produzione. In alternativa, è possibile dimostrare che la registrazione del termine sarebbe in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, con una denominazione omonima già tutelata o con un marchio che gode di reputazione, inducendo in errore il consumatore circa la vera origine o identità del prodotto. Inoltre, è possibile provare che la registrazione danneggerebbe l'esistenza di prodotti già presenti sul mercato, di un nome omonimo, anche solo parzialmente, oppure di un marchio²⁶⁷. Infine, la dichiarazione di opposizione potrebbe dimostrare la natura generica del nome per il quale si richiede la tutela.

Le autorità nazionali, dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione, qualora ritengano che la domanda soddisfi i requisiti prestabiliti, possono adottare una decisione favorevole in questo senso²⁶⁸. In tal caso, lo Stato invia alla Commissione un fascicolo di domanda e tutte le informazioni relative alle opposizioni ricevibili che sono state presentate da quei soggetti che hanno dimostrato un uso anteriore del nome conteso. Il fascicolo di domanda deve contenere, oltre agli estremi del gruppo richiedente, il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare, unitamente ad una dichiarazione in cui si dà prova del superamento delle verifiche condotte²⁶⁹.

Infine, la decisione favorevole deve essere resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo deve avere la possibilità di presentare ricorso²⁷⁰.

²⁶⁷ Come si vedrà meglio nella parte dedicata alla relazione tra DOP, IGP e marchi, il titolare di un marchio anteriore ha due possibilità di ostacolare la registrazione di un nome confondibile come DOP o IGP. Nell'ambito della procedura di opposizione, esso può avvalersi del paragrafo 4 dell'articolo 6 del regolamento n. 1151/2012, argomentando che tenuto conto della notorietà, reputazione e durata dell'uso del marchio di cui è titolare, è necessario negare la registrazione al nome confondibile altrimenti il pubblico sarebbe indotto in errore quanto alla vera identità del prodotto. In alternativa, qualora il marchio non godesse delle condizioni per poter rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, il titolare del marchio potrebbe far ricorso all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1151/2012, argomentando che la registrazione danneggerebbe il marchio di cui è titolare.

²⁶⁸ Il paragrafo 4 dell'articolo 49 del regolamento prevede al comma 1 *“Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3”*.

²⁶⁹ Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento *“Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 4, comprende: a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente; b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo; d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare”*.

²⁷⁰ Come prevede il comma 2 del paragrafo 4 dell'articolo 49 del regolamento *“Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso”*.

2.8.2. La fase unionale

La Commissione europea ha sei mesi di tempo dalla ricezione del fascicolo di domanda per esaminarne la conformità con i requisiti fissati dalla disciplina²⁷¹. In caso di esito positivo, il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso contrario, la domanda è rigettata²⁷².

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione, le autorità nazionali possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione, a cui entro due mesi deve seguire una dichiarazione di opposizione motivata²⁷³. Anche i soggetti diversi dagli Stati membri possono prendere parte alla procedura in causa, ma, diversamente da quanto accade per le autorità statali, solo in via indiretta. Infatti, come stabilisce l'articolo 51 del regolamento, ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita in un Paese diverso da quello richiedente può presentare una dichiarazione di opposizione alle autorità nazionali di appartenenza, le quali si faranno carico della trasmissione della stessa alla Commissione europea entro i termini prestabiliti²⁷⁴. La disciplina tratteggia, quindi, un sistema in cui solo gli Stati hanno un accesso diretto alla procedura di opposizione, mentre gli altri soggetti vi possono partecipare per il tramite appunto delle autorità

²⁷¹ L'esame da parte della Commissione europea è disciplinato dall'articolo 50 del regolamento n. 1151/2012, il quale prevede: “1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. 2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare; [...]”.

²⁷² L'articolo 52 del regolamento n. 1151/2012 rubricato *Decisione della Commissione* al paragrafo 1 afferma “Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2”.

²⁷³ L'articolo 51 del regolamento n. 1151/2012, che disciplina la procedura di opposizione dinanzi alla Commissione europea, prevede che “1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro [...] possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. [...] La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla. La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda. 2. Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata”.

²⁷⁴ Il comma 2 del paragrafo 1 dell'articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 recita: “Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma”.

statali²⁷⁵. In tutto ciò, alla Commissione europea è affidato il ruolo di arbitro. Essa riceve le dichiarazioni di opposizione e dopo aver informato le parti coinvolte, ne esamina la ricevibilità²⁷⁶.

In assenza di dichiarazioni di opposizione o qualora presentate ritenute non ricevibili, la Commissione perfeziona la registrazione della denominazione e ne pubblica la decisione in Gazzetta ufficiale²⁷⁷.

In caso contrario, entro due mesi dalla ricezione di una dichiarazione di opposizione ricevibile, la Commissione invita le parti ad avviare senza ritardi idonee consultazioni, durante le quali il richiedente e l'opponente sono chiamati a scambiarsi in maniera reciproca le informazioni utili per valutare la conformità della domanda di registrazione²⁷⁸.

Trascorso un periodo di tre mesi, rinnovabile una sola volta su richiesta del richiedente, qualora un accordo sia stato raggiunto, la Commissione registra il nome; in alternativa, essa adotta una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione²⁷⁹. Tuttavia, se nel corso delle consultazioni il disciplinare di produzione subisce modifiche *sostanziali* la Commissione riavvia la fase unionale della procedura di registrazione²⁸⁰.

²⁷⁵ Salvo, come si vedrà in seguito, le persone fisiche e giuridiche residenti e stabilite in un Paese terzo.

²⁷⁶ Come prevede l'articolo 10 del regolamento n. 1151/2012, la Commissione esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione sulla base degli stessi criteri seguiti dalla autorità statale nel corso della procedura di opposizione nazionale. A differenza della autorità nazionali, i servizi della Commissione valutano i fatti in causa tenendo conto del territorio dell'Unione.

²⁷⁷ Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 52 del regolamento n. 1151/2012 “*Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome*”.

²⁷⁸ Il paragrafo 3 dell'articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 recita: “*Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. L'autorità o la persona che ha presentato opposizione 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 del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione. In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi*”.

²⁷⁹ L'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 recita: “*Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione: a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2*”. Le informazioni che le parti si sono scambiate durante le consultazioni pervengono alla Commissione qualora un accordo non è raggiunto. È sulla base di queste informazioni, di quelle contenute nel fascicolo di domanda e nella dichiarazione di opposizione che la Commissione decide in merito alla registrazione della denominazione oggetto della domanda.

²⁸⁰ È quanto prevede il paragrafo 4 dell'articolo 51 “*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*”. Il riferimento a modifiche sostanziali degli elementi pubblicati in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 50 lo ritroviamo nel paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 52, dove si precisa che nel momento in cui la Commissione registra una

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche che superano con successo la procedura di registrazione sono iscritte in un registro gestito dalla Commissione europea²⁸¹. È attiva inoltre una banca dati consultabile elettronicamente, denominata DOOR²⁸², che contiene l'elenco di tutte le DOP e IGP, nonché le domande di registrazione pubblicate in attesa di una decisione.

2.8.3 La modifica di un disciplinare di produzione

La procedura di registrazione così come prevista dagli articoli 49-52 del regolamento si applica anche in caso di modifica del disciplinare di produzione²⁸³. La disciplina, tuttavia, prevede una deroga nel caso in cui le modifiche siano minori. In tal caso, la Commissione, approva o rigetta la domanda ricevuta dalle autorità nazionali senza avviare la procedura di opposizione²⁸⁴.

L'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento stabilisce per esclusione cosa debba intendersi per modifiche minori. In particolare, non sono minori le modifiche che alterano le

denominazione in esito ad un accordo raggiunto tra le parti ha la facoltà di modificare eventualmente tali elementi a condizione che ciò sia necessario e che le modifiche apportate non siano sostanziali. La disciplina non definisce in maniera esplicita cosa si debba intendere per modifica sostanziale. Tuttavia, è ragionevole ritenere che per *modifiche sostanziali* possano intendersi le modifiche non minori ai sensi dell'articolo 53 del regolamento rubricato *Modifica di un disciplinare*. Tale articolo definisce quali sono le modifiche non minori e per tali modifiche la Commissione è tenuta a seguire la procedura di registrazione nella sua totalità. Così per le modifiche sostanziali di cui all'articolo 51 la Commissione è tenuta a riavviare la fase unionale della procedura di registrazione. Poiché in entrambi i casi la disciplina prevede il ricorso ad un iter procedurale più oneroso per le parti coinvolte, potrebbe essere opportuno intendere per modifiche sostanziali le modifiche non minori del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma 3.

²⁸¹ Come prevede il paragrafo 1 dell'articolo 11 del regolamento n. 1151/2012 “*La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell'ambito del presente regime*”.

²⁸² La banca dati DOOR è consultabile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

²⁸³ La modifica del disciplinare di produzione è disciplinata dall'articolo 53 del regolamento n. 1151/2012 “*1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52. Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non: a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell'articolo 7, paragrafo 1; c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto; d) riguarda la zona geografica delimitata; o e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime. [...] L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. [...]*”.

²⁸⁴ Il regolamento n. 510/2006 prevedeva una procedura ancora più semplificata da seguire quando le modifiche non riguardavano il documento unico. In tal caso, come prevedeva l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 510/2006 lo Stato membro si pronunciava sull'approvazione della modifica ed, in caso di esito positivo, pubblicava il disciplinare modificato, informando la Commissione delle modifiche approvate e delle relative motivazioni. Il regolamento n. 1151/2012 affida alla Commissione il potere di adottare atti delegati per completare la disciplina vigente relativa all'iter da seguire in caso di modifiche che non interessano il documento unico e quando il disciplinare di produzione deve essere modificato temporaneamente per tenere conto di misure sanitarie o fitosanitarie imposte dalle autorità pubbliche. Si veda il paragrafo 3 dell'articolo 53 del regolamento n. 1151/2012.

caratteristiche essenziali del prodotto, il nome tutelato o anche parte di esso, la zona geografica delimitata, il legame con la zona geografica di provenienza ed infine tutti le modifiche che possono costituire un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

In materia, si registra un intervento della Corte di giustizia²⁸⁵, la quale ha confermato l'obbligo per gli Stati membri di avvalersi delle procedure previste ogniqualvolta reputino necessario modificare il disciplinare di produzione di una denominazione già registrata. Nel caso di specie, la Corte era intervenuta a seguito di un rinvio pregiudiziale sorto da una controversia originata dalla modifica unilaterale di una denominazione registrata ad opera del governo francese.

2.8.4 L'evoluzione della procedura di registrazione

Nel corso degli anni la procedura di registrazione è stata al centro di alcune modifiche che hanno aumentato le garanzie a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

La principale novità ha riguardato l'introduzione della procedura di opposizione nazionale. In origine il regolamento n. 2081/1992 prevedeva all'articolo 7 la possibilità di inviare, per il tramite delle autorità nazionali, una dichiarazione di opposizione ai servizi della Commissione. In più occasioni la Corte di giustizia affermò che tale sistema non era destinato "*a definire le controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione ed una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro*"²⁸⁶. Secondo i giudici "*siffatte controversie devono essere trattate ancor prima che lo Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, [...], una domanda di registrazione[...]*"²⁸⁷. Così, solo i soggetti residenti o stabiliti in un Paese diverso dal richiedente potevano opporsi alla registrazione di una denominazione attraverso lo strumento previsto dall'articolo 7, mentre quelli appartenenti allo Stato membro richiedente, in virtù delle tradizioni costituzionali comuni, avevano a

²⁸⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 1998 in cause riunite C-129/97 e C-130/97, *Procedimenti penali a carico di Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak e Jean-Pierre Fol*, in *Raccolta*, 1998, p. 3315, punti 29-30 e 33.

²⁸⁶ Ordinanza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2000 in causa C-447/98P, *Molkerei Großbraunschweig GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2000, p. 9097, punti 73 e 74. Per la Corte non era possibile che uno Stato fosse allo stesso tempo richiedente ed opponente, dato che la disciplina, in caso di una dichiarazione di opposizione ricevibile, avrebbe previsto l'instaurazione di un confronto tra lo o gli Stati che si erano opposti alla registrazione dell'indicazione geografica in questione e lo Stato membro che invece ne aveva richiesto la protezione. Questa giurisprudenza è stata ripresa nella sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2001 in causa C-269/99, *Carl Kühne GmbH & Co. KG e altri contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG*, in *Raccolta*, p. 9517, punto 55 e nell'ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2002 in causa C-151/01 P, *La Conquête SCEA contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2002, p. 1179, punto 45. Si tratta di controversie sorte tra lo Stato membro richiedente e persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite sul suo stesso territorio.

disposizione la sola possibilità di fare ricorso contro la decisione adottata dalle autorità nazionali²⁸⁸.

Con l'adozione del regolamento n. 510/2006, il legislatore introdusse l'obbligo per gli Stati membri di istruire una procedura di opposizione nazionale. Allo stesso tempo, ogni decisione favorevole relativa ad una domanda di registrazione avrebbe dovuto essere pubblicata ed ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo avrebbe potuto presentare ricorso²⁸⁹.

Con l'adozione del regolamento n. 1151/2012, il legislatore, oltre a confermare le novità di cui sopra, ha ridotto i tempi inerenti l'iter di registrazione, che passano dai 24 mesi circa ai 17, 20 mesi nel caso in cui il richiedente chieda una proroga alle consultazioni con la parte opponente.

Grazie alle novità introdotte, prima fra tutte quella relativa alla procedura di opposizione nazionale, la disciplina offre oggi maggiori garanzie ai diritti delle parti interessate. Da un lato, infatti, le due procedure di opposizione consentono a quanti coinvolti nella registrazione di un nome di fare valere le proprie ragioni dinanzi alle autorità competenti. Inoltre, l'obbligo di pubblicare la decisione favorevole e di prevedere gli opportuni mezzi di ricorso rafforzano l'impianto generale del sistema. In altre parole, la disciplina oggi presenta maggiori garanzie per i diritti collegati ad usi anteriori di segni in conflitto con la denominazione candidata a divenire DOP o IGP. Tuttavia, un sistema così congegnato rafforza anche la registrazione stessa, proprio perché prevede più momenti nei quali poter verificare la conformità del nome ai requisiti prefissati. Infine, la riduzione dei tempi offre a tutti i soggetti interessati un sistema che cerca di coniugare la necessaria esigenza di verifica delle condizioni richieste con quella di un iter per quanto possibile celere.

2.8.5 L'abrogata procedura di registrazione semplificata

Prima di concludere la parte dedicata alla procedura di conferimento della protezione, è utile fare un breve accenno ad una procedura da tempo abrogata, ma che ha ricoperto un ruolo di rilievo nella fase di avvio del sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e delle IGP.

Il regolamento n. 2081/1992 aveva previsto una procedura di registrazione cosiddetta semplificata accanto a quella ordinaria²⁹⁰. La Commissione, dopo aver verificato che la

²⁸⁷ Punto 75 dell'ordinanza della Corte in causa C-447/98P.

²⁸⁸ Si veda a tal proposito i punti 76 dell'ordinanza in causa C-447/98P e 57 della sentenza in causa C-269/99. Il regolamento n. 2081/1992 non prevedeva espressamente quanto poi la Corte ha affermato.

²⁸⁹ Si veda l'articolo 5 del regolamento n. 510/2006.

²⁹⁰ La procedura di registrazione semplificata era disciplinata dall'articolo 17 del regolamento n. 2081/1992, il quale recitava: "Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente

denominazione rientrasse in una delle definizioni previste dal regolamento e che il prodotto fosse conforme ad un disciplinare di produzione, perfezionava la registrazione senza avviare la procedura di opposizione. Questo meccanismo accelerato era stato previsto per garantire alle denominazioni già riconosciute dagli Stati membri anteriormente all'introduzione della disciplina comunitaria una corsia preferenziale per ottenere la protezione²⁹¹.

Nel 2003 il legislatore ha ritenuto opportuno abrogare la procedura in parola, adducendo motivi di trasparenza e certezza del diritto²⁹².

La Corte di giustizia, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'appello di Torino, era stata chiamata ad esprimersi sulla nullità dell'articolo 17²⁹³. In particolare, il giudice a quo chiedeva se la procedura di registrazione semplificata fosse da ritenersi invalida perché limitava e pregiudicava in maniera sostanziale i diritti dei soggetti interessati, non prevedendo alcun diritto di opposizione, con una chiara violazione dei principi di trasparenza e di certezza giuridica. La Corte, richiamandosi alla giurisprudenza *Feta I* e *Carl Kuhne*, affermò che anche nell'ambito della procedura disciplinata dall'articolo 17 i soggetti contrari alla registrazione di una denominazione avevano il diritto e la possibilità di opporsi, facendo ricorso ai giudici nazionali quando necessario. Inoltre è interessante notare, come in quell'occasione la Corte precisò che l'abrogazione della procedura semplificata da parte del regolamento n. 692/2003 non poteva intendersi come un riconoscimento implicito dell'invalidità dell'art. 17²⁹⁴. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, la procedura semplificata aveva una natura meramente transitoria, perché rispondeva all'obiettivo di registrare a livello comunitario le denominazioni già esistenti, protette o consacrate dall'uso negli Stati membri. Per tale ragione, secondo la

regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. 2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche. 3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione".

²⁹¹ Circa 500 denominazioni sono state registrate come DOP o come IGP attraverso questa procedura.

²⁹² Il tredicesimo considerando del regolamento n. 692/2003 recita: "(13) La procedura semplificata di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, destinata alla registrazione delle denominazioni esistenti, protette o consacrate dall'uso negli Stati membri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi di certezza del diritto e di trasparenza è opportuno sopprimere tale disposizione[...]" L'articolo 17 è stato abrogato dal paragrafo 15 dell'articolo 1 del regolamento n. 692/2003 del Consiglio, che recita: "(15) l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 17 sono abrogati [...]"

²⁹³ Si tratta della sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 2009 in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*, in *Raccolta*, 2009, p. 5491. Per quanto riguarda il quesito del giudice a quo si veda il punto 30, in particolare la parte relativa alla violazione dei principi generali, secondo trattino; per quanto attiene alle risposte della Corte si vedano i punti 53-60, in cui sono contenuti i anche richiami che la Corte ha fatto alla giurisprudenza *Feta I* e *Carl Kuhne*.

²⁹⁴ Punti 59-60 della sentenza in causa C-343/07.

Corte si trattava di una procedura che presto o tardi sarebbe stata soppressa per sua natura e non perché ritenuta illegittima.

2.9 La protezione delle DOP e IGP

I nomi che superano con successo la procedura di registrazione sono protetti dal diritto dell'Unione. L'articolo 13 del regolamento delinea l'ambito di applicazione della tutela. Esso elenca le pratiche ritenute illecite perché lesive dei diritti di proprietà intellettuale connessi con le DOP e IGP ed, allo stesso tempo, ogni comportamento ritenuto contrario ad una corretta informazione dei consumatori²⁹⁵. È vietato, pertanto, ogni uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto per prodotti comparabili non coperti dalla registrazione, ogni sfruttamento indebito della reputazione²⁹⁶, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata, anche se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili. La disciplina vieta, altresì, ogni 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. La protezione si estende anche al confezionamento, poiché anche imballare il prodotto con un recipiente che possa

²⁹⁵ L'articolo 13, paragrafo 1, comma 1, del regolamento n. 1151/2012 contiene un lungo elenco delle pratiche ritenute illecite, perché lesive dei diritti connessi alle DOP e IGP. Esso recita: "*1. I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; 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*".

²⁹⁶ La Corte di giustizia ha elaborato una definizione di "*vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà di un marchio*". Per la Corte, tale fattispecie ricorre quando, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da esso proiettate sul prodotto designato dal segno identico, si produce un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infiltrarsi nella scia della reputazione del marchio. Si veda la sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 giugno 2009, in causa C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd*, in *Raccolta* 2009, p. 5185, punto 41. Ai fini di questo lavoro, ritengo sia possibile adottare tale definizione al divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1151/2012, quando si impedisce qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una DOP o IGP per prodotti non coperti dalla registrazione, qualora tale uso consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto. Cfr. M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 197, in cui l'autore paragona la tutela di cui beneficiano le DOP e le IGP a quella accordata al marchio che gode di reputazione.

ingannare il consumatore circa la vera origine configura una violazione del diritto dell'Unione. Infine, l'articolo 13 chiude la lista dei comportamenti illeciti stabilendo che *“le denominazioni registrate sono tutelate contro: [...] qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti”*.

Rispetto alla disciplina precedente, il regolamento n. 1151/2012 estende l'ambito protetto anche agli illeciti commessi attraverso un servizio²⁹⁷ ed ai casi in cui il prodotto che beneficia della denominazione registrata è usato come ingrediente²⁹⁸.

Oltre alla disciplina speciale prevista dal regolamento 1151/2012, le DOP e le IGP beneficiano della protezione garantita dalle norme generali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. In particolare, l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE dispone che l'etichettatura e la pubblicità di un prodotto alimentare non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, specialmente per quanto riguarda l'identità, le qualità, l'origine o la provenienza del prodotto²⁹⁹.

²⁹⁷ Come afferma l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento un nome registrato è protetto contro ogni usurpazione, imitazione, evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata. Questa disposizione consente, quindi, di considerare come illecito l'imitazione, l'usurpazione o l'evocazione di una DOP o IGP attuata attraverso un servizio e non necessariamente un prodotto. Alcune denominazioni godono di tale reputazione che a volte soggetti non legittimati all'uso cercano di profittarne per la vendita di servizi e non solo, quindi, di prodotti comparabili. Il legislatore ha voluto allineare la protezione di cui beneficiano le DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari con quella prevista per i prodotti vitivinicoli. Così, l'articolo 13, paragrafo 1, comma 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 riprende la formulazione dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007. Si veda a tal proposito il considerando numero 32 del regolamento 1151/2012 che afferma *“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 [...]”*.

²⁹⁸ A tal proposito, la Commissione ha adottato nel dicembre 2010 una comunicazione, Comunicazione della Commissione – *Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)*, pubblicata in GUUE C 341 del 16 dicembre 2010, p. 5, con la quale ha inteso rendere noto agli operatori quali sono i propri orientamenti relativi all'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti a denominazione d'origine protetta o ad indicazione geografica protetta. Si veda anche il considerando numero 32 del regolamento 1151/2012, dove si afferma *“[...]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”*.

²⁹⁹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/13/CE, del 20 marzo 2000, *relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità*, pubblicata in GUUE L 109 del 6 maggio 2000, p. 29. L'articolo 2 recita: *“1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento, [...] 3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per: a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti; b) la pubblicità”*. Questa direttiva è stata abrogata e sostituita dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1169/2011, del 25 ottobre 2011, *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e*

Infine, uno Stato membro può disporre che, limitatamente al proprio territorio nazionale, un nome possa beneficiare dello stesso tipo di tutela garantito a livello d'Unione dall'articolo 13 del regolamento in attesa di essere registrato. Si tratta della cosiddetta protezione nazionale transitoria, disciplinata dall'articolo 9 del regolamento n. 1151/2012³⁰⁰. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione alla Commissione, le autorità statali possono concedere ai nomi che hanno superato con successo la fase nazionale una protezione dello stesso tenore di quella garantita dall'articolo 13, ma limitata nel tempo e nello spazio. Essa infatti decade alla data in cui la Commissione prende una decisione oppure quando la domanda è ritirata ed ha valore solo entro i confini del Paese interessato. La protezione nazionale transitoria, di conseguenza, non deve comportare alcuna distorsione degli scambi intraunionali, né di quelli internazionali.

2.9.1 La nozione di evocazione di un nome protetto

La Corte di giustizia, in occasione di un rinvio pregiudiziale³⁰¹ presentato da un tribunale austriaco, ha definito la nozione di evocazione di cui all'articolo 13 del regolamento. A parere dei giudici, *“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,*

2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, pubblicato in *GUUE* L 304 del 22 novembre 2011, p. 18. Ad oggi la normativa richiede che si applichi ancora la disciplina della direttiva 2000/13/CE a cui subentreranno a partire dal 13 dicembre 2014 le disposizioni del regolamento. L'articolo 7 del regolamento costituisce la nuova disposizione cui far riferimento per quanto qui interessa.

³⁰⁰ Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1151/2012 *“A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata. Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali”*. Il regolamento n. 2081/1992 nella sua formulazione originale non prevedeva alcuna protezione nazionale transitoria. In seguito, tenuto conto del tempo necessario all'istruzione di una domanda di registrazione, il legislatore ha deciso di consentire agli Stati membri di proteggere in via transitoria e limitatamente al proprio territorio i nomi che avevano superato la fase nazionale in attesa di una decisione dal parte della Commissione. La protezione nazionale transitoria è stata quindi introdotta con l'adozione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 535/97, del 17 marzo 1997, *che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari*, pubblicato in *GUUE* L 83 del 25 marzo 1997, p. 3.

³⁰¹ Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1999 in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, in *Raccolta*, 1999, p. 1301. In questa causa la Corte interpreta l'articolo 13 del regolamento n. 2081/1992; tuttavia dato che la formulazione interessata dalla pronuncia non ha subito modifiche sostanziali, né con il regolamento n. 510/2006, né tantomeno con il regolamento n. 1151/2012, l'interpretazione fornita dalla Corte è ancora oggi valida e applicabile alla disciplina vigente.

come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione”³⁰². Per la Corte, inoltre, può esservi l’evocazione di una denominazione protetta anche in mancanza di qualsiasi rischio di confusione tra i prodotti in conflitto e anche quando nessuna tutela si applica agli elementi della denominazione di riferimento ripresi nella terminologia controversa³⁰³. Sulla base di tale definizione, quindi, qualora il nome del prodotto non conforme al disciplinare di produzione riprenda alcuni elementi della denominazione registrata, tali da richiamare nella mente del consumatore il prodotto che beneficia della DOP o dell’IGP, secondo la Corte saremo di fronte ad un caso di evocazione di un nome tutelato e perciò contrario alla disciplina dell’articolo 13.

Nel caso di specie, la Corte di giustizia ha qualificato il marchio *Cambozola* evocazione della DOP *Gorgonzola* per una manifesta similarità fonetica e ottica tra le due denominazioni. A parer dei giudici, il termine registrato come marchio era costituito dello stesso numero di sillabe della denominazione protetta, ne riprendeva in maniera esatta le ultime due e designava un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presentava diverse analogie con quello indicato nel disciplinare della DOP³⁰⁴.

La stessa definizione è stata ripresa qualche anno dopo in occasione della seconda delle due celebri sentenze sul caso *Parmesan*³⁰⁵. Rifacendosi a quanto affermato in *Cambozola*, la Corte ha rilevato una similarità fonetica, ottica e concettuale tra la DOP *Parmigiano Reggiano* e la denominazione *parmesan*, in un contesto in cui i prodotti in causa erano entrambi formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, quindi simili nel loro aspetto esterno. Per i giudici, tali elementi erano idonei a richiamare nel consumatore il prodotto recante la DOP *Parmigiano Reggiano* quando si trovava davanti ad un formaggio a pasta dura da grattugiare o grattugiato posto in commercio con la denominazione *parmesan*.

2.9.2 La protezione delle denominazioni composte

Come già affermato in precedenza, i nomi che hanno acquisito natura generica non possono essere registrati. Tuttavia, può accadere che una denominazione protetta sia composta da un nome avente natura distintiva accompagnato da un termine generico. Si

³⁰² Punto 25 della sentenza in causa C-87/97.

³⁰³ Punto 26 della sentenza in causa C-87/97.

³⁰⁴ Punto 27 della sentenza in causa C-87/97. La vicenda del formaggio Gorgonzola DOP e del marchio “Cambozola” ha attirato l’attenzione della dottrina, fra cui, F. CAPELLI, *La Corte di giustizia tra “Feta” e “Cambozola”*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1999, p. 273 e ID., *La malafede non paga. Il tribunale di Vienna rifiuta il “Cambozola”*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2000, III, p. 643, in cui l’autore riporta la notizia della sentenza del tribunale di Vienna, il quale, dopo aver appurato che il marchio “Cambozola”, anteriore alla DOP Gorgonzola, era stato registrato in mala fede, ha vietato al titolare l’uso di tale marchio evocativo della DOP Gorgonzola.

³⁰⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008 in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 2008, p. 957. Si vedano i punti 42-49.

pensi ad esempio alle denominazioni protette *Prosciutto di Parma*, *Prosciutto di S. Daniele* oppure *Jambon de Bayonne* o ancora *Jambon d'Ardenne*. In questi casi, la denominazione registrata comprende anche un termine generico, tuttavia la protezione si applica solo all'elemento distintivo. Come stabilisce, infatti, l'articolo 13, paragrafo 1, comma 2, del regolamento, l'uso del nome generico che compone la denominazione registrata per prodotti estranei al disciplinare di produzione non viola i diritti connessi alla DOP o all'IGP in questione³⁰⁶.

A parere della Corte, il carattere generico del nome deve essere valutato sulla base degli stessi criteri da seguire al momento della registrazione³⁰⁷, perché la definizione che il regolamento fornisce della nozione di termine divenuto generico è applicabile anche alle denominazioni che generiche lo sono sempre state³⁰⁸. In caso di controversia, spetterà al giudice nazionale risolvere le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione composta, segnatamente quale sia la parte distintiva e quale eventualmente la parte generica, in base ad un'analisi approfondita del contesto fattuale secondo la ricostruzione ad esso fattane dagli interessati³⁰⁹. Questa pronuncia si discosta dall'interpretazione sostenuta dalla Germania, secondo la quale una denominazione composta è protetta solo nella forma precisa in cui è registrata, accogliendo, invece, in parte gli argomenti della Commissione europea, secondo cui la tutela si estende ad ogni elemento, esclusi i termini generici³¹⁰.

³⁰⁶ Si veda l'articolo 13, paragrafo 1, comma 2, del regolamento n. 1151/2012, il quale stabilisce “*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)*”.

³⁰⁷ Punto 64 della sentenza in causa T-291/03.

³⁰⁸ Punto 80 della sentenza in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96.

³⁰⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 1998 in cause riunite n. C-129/97 e n. C-130/97, Procedimenti penali a carico di *Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak* e *Jean- Pierre Fol*, in *Raccolta*, 1998, I, p. 3315, punto 38. Questa giurisprudenza è stata ripresa in sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 2008 in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 2008, I, pp. 957, punto 30.

³¹⁰ Per la posizione sostenuta dalla Commissione si vedano i punti 20-21 della sentenza in causa 132/05, mentre per quella avanzata dalla Germania il punto 25 del medesimo intervento giurisprudenziale. Di denominazioni composte se ne è occupato anche il Tribunale di primo grado in occasione della sentenza in causa T-291/03 sulla nullità del marchio comunitario Grana Biraghi per violazione della tutela accordata alla DOP Grana Padano. È utile precisare che nel caso in cui *parmesan* o *grana* fossero stati ritenuti termini generici, il loro uso sarebbe stato consentito. Se la denominazione è generica essa può essere utilizzata liberamente da tutti gli operatori, in caso contrario si creerebbe una distorsione alla libera circolazione delle merci, perché un nome generico viene riservato a prodotti aventi una precisa localizzazione geografica. Sulla protezione delle denominazioni composte si veda, tra gli altri, I. CANFORA, *Il caso “Parmigiano Reggiano”*: *denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, II, p. 16; N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso “parmesan”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, p. 579.

2.9.3 Altre deroghe alla protezione

Le deroghe alla protezione di cui all'articolo 13 del regolamento si estendono, oltre che ai termini generici, anche ai nomi di varietà vegetale e animale compresi in una DOP o IGP³¹¹. Per evitare abusi, tuttavia, il prodotto deve comprendere la varietà o la razza, o esserne derivato, e la sua produzione e commercializzazione dovevano aver luogo al di fuori della zona geografica delimitata già prima dell'avvio della fase di registrazione. Inoltre, è richiesto che l'uso del nome rispetti le regole in materia di concorrenza leale, non sfrutti la reputazione della DOP o IGP corrispondente e che i consumatori non siano tratti in inganno.

La disciplina prevede altre due forme di deroga. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per i termini generici ed i nomi di varietà vegetali e razze animali, si tratta questa volta di concessioni transitorie e attivabili sono previa adozione di un atto da parte delle autorità competenti. Quanto alla prima, la Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione per consentire l'uso di un nome che viola i diritti connessi ad una DOP o IGP. In tal caso, una dichiarazione di opposizione ricevibile deve avere dimostrato o un danno ad una denominazione omonima, anche solo parzialmente, oppure un uso legale anteriore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del documento unico e del riferimento al disciplinare di produzione³¹². Questa prima deroga, di cinque anni massimi, può essere

³¹¹ L'articolo 42 del regolamento, rubricato *Varietà vegetali e razze animali*, recita: "1. Il presente regolamento non osta all'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell'ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato; b) i consumatori non sono indotti in errore; c) l'uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale; d) l'uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. [...]". La disciplina precedente mancava di una simile disposizione. Il senso di questa novità non è tuttavia una minore tutela delle denominazioni registrate. Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale non avrebbe potuto essere registrato già con il regolamento n. 2081/1992. L'unica possibilità riguardava il caso di una denominazione composta. Tuttavia, secondo le disposizioni del regolamento, interpretate anche dalla Corte di giustizia, la protezione copre solo gli elementi distintivi di una denominazione composta, quindi non certo il nome di una varietà vegetale o di una razza animale. Il legislatore con il regolamento n. 1151/2012 ha voluto quindi codificare fattispecie che rientravano già nella disciplina, anche se non erano previste espressamente.

³¹² L'articolo 15 del regolamento, rubricato *Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette*, dispone al paragrafo 1 "1. Fatto salvo l'articolo 14, 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 purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che: a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2". Poiché per quanto riguarda la dichiarazione di opposizione la disciplina fa riferimento, oltre a quella inoltrata alla Commissione, anche a quella presentata durante la fase nazionale, è

prorogata fino ad un totale di quindici anni, purché il nome sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, per almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione alla Commissione ed il cui uso, oltre a non aver mai inteso sfruttare la reputazione della DOP o IGP, non ha indotto, né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto³¹³. In entrambi i casi, l'indicazione del Paese d'origine deve figurare in modo chiaro e ben visibile in etichetta.

La seconda delle due deroghe in parola chiude le eccezioni alla protezione di una denominazione registrata³¹⁴. Più che di deroga, sarebbe più opportuno parlare di periodo di adattamento, in quanto la norma in parola riguarda solo ed esclusivamente i produttori stabiliti all'interno della zona geografica delimitata. Al fine di raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare di produzione da parte di tutti gli operatori interessati, lo Stato membro ha la facoltà di stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione. La norma richiede, tuttavia, che i produttori abbiano commercializzato legalmente i prodotti in questione per almeno cinque anni prima dell'avvio della procedura di registrazione e che abbiano sollevato il problema nell'ambito della procedura di opposizione nazionale. Scaduto il termine di deroga, i produttori dovranno o adeguare il

importante che lo Stato membro invii alla Commissione tutte le informazioni utili, comprese appunto le dichiarazioni di opposizione ricevibili sollevate durante l'esame nazionale. Su questo tema si veda F. CAPELLI, *Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento n. 2081/1992 e suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, III, p. 589. L'autore menziona il caso della DOP Pane di Altamura, ricordando che prima della sua registrazione sul territorio italiano vi erano altri produttori che realizzavano e vendevano prodotti comparabili designati come "Pane tipo Altamura" o "Pane genere Altamura". Si trattava di usi anteriori pienamente legittimi, non essendo la denominazione Pane di Altamura ancora iscritta nel registro delle DOP e IGP.

³¹³ Il periodo di deroga anche in presenza della proroga non può superare i quindici anni. L'articolo 15 del regolamento così afferma al paragrafo 2: "2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione; b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2".

³¹⁴ Si tratta della previsione dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento: "4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 3. Il primo comma si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione. I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2".

proprio prodotto a quanto prescritto dal disciplinare oppure rinunciare all'uso del nome protetto.

2.10 I controlli ufficiali in materia di DOP e IGP

A differenza di altri sistemi di tutela delle indicazioni geografiche³¹⁵, il regolamento n. 1151/2012 si caratterizza per un regime di controlli ufficiali che offre a produttori e consumatori maggiori garanzie sull'autenticità dei prodotti designati con le DOP e IGP³¹⁶. Gli Stati membri sono i responsabili delle verifiche. Essi designano le autorità nazionali incaricate dei controlli, i quali devono essere eseguiti³¹⁷ secondo le prescrizioni previste dal regolamento n. 882/2004³¹⁸. Questo atto ha definito le modalità di attuazione dei controlli ufficiali sul rispetto della legislazione relativa ai prodotti alimentari³¹⁹. In virtù dell'articolo 3 di tale regolamento, gli Stati membri devono garantire verifiche periodiche, svolte con una frequenza appropriata, tenendo conto di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità³²⁰. Le verifiche possono essere delegate ad un

³¹⁵ Mi riferisco, in particolare, alle convenzioni ed agli accordi internazionali che sanciscono una qualche forma di tutela a favore delle indicazioni geografiche. Anche l'Accordo di Lisbona, infatti, che si distingue dalla Convenzione di Parigi, dall'Accordo di Madrid e dall'Accordo TRIPs per un elevato grado di protezione non impone agli Stati firmatari la previsione di un sistema di controlli. Un regime di verifiche, quali quelle previste dal regolamento n. 1151/2012, contribuiscono a rendere il sistema di tutela maggiormente efficace, con conseguenti vantaggi per la garanzia dei diritti dei produttori e dei consumatori.

³¹⁶ Per un approfondimento sul tema e sulle principali problematiche connesse si veda, tra gli altri, L. PETRELLI, *Prodotti DOP e IGP e certificazione*, in *Rivista di diritto agrario*, 1999, p. 72.

³¹⁷ Come prevede l'articolo 36, paragrafo 1, comma 1 e 2, del regolamento n. 1151/2012 “*Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, 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. Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento*”.

³¹⁸ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882/2004 del 29 aprile 2004, *relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali*, pubblicato in *GUUE* L 204 del 4 agosto 2007, p. 29.

³¹⁹ L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004, definendone oggetto e campo di applicazione, afferma “*1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a: a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente; e b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori*”. È del pari importante anche la disposizione del paragrafo 3 del medesimo articolo secondo cui “*Il presente regolamento lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche relative ai controlli ufficiali*”. Questa previsione risponde alla necessità del regolamento n. 882/2004 di costituire il riferimento normativo generale per la maggior parte dei controlli ufficiali relativi ai prodotti alimentari. Nel caso della disciplina sulle DOP e IGP, tale disposizione consente al legislatore di rinviare alle prescrizioni del regolamento n. 882/2004, senza dover di volta in volta dichiarare non applicabili determinate previsioni, qualora il regolamento n. 1151/2012 introduca disposizioni specifiche.

³²⁰ L'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) recita: “*1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto: [...] d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità*”.

organismo di controllo, il quale, al pari delle autorità statali, deve offrire garanzie di oggettività e imparzialità, dimostrando di poter disporre di personale qualificato e risorse adeguate per svolgere le funzioni assegnate³²¹. Ogni Stato membro elabora un piano nazionale di controlli pluriennale e, con cadenza annuale, predispone una relazione per informare la Commissione delle attività svolte e dei risultati conseguiti³²². Ai sensi dell'articolo 54, le autorità statali possono avvalersi di misure che vanno dal monitoraggio, richiamo o ritiro della merce, restrizione o divieto di immissione in commercio, fino alla distruzione dei prodotti in causa per reprimere l'illecito riscontrato³²³. La definizione delle sanzioni rimane di competenza degli Stati membri, i quali però hanno un obbligo di previsione ed attuazione delle stesse, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive³²⁴.

Come già anticipato, i controlli ufficiali in materia di DOP e IGP devono assicurare che i prodotti recanti un nome protetto siano autentici. Per tale motivo, il disciplinare di produzione costituisce il parametro su cui fondare le verifiche. In particolare, il regolamento n. 1151/2012 prescrive che siano condotte due tipologie di controlli³²⁵. La prima consiste nell'accertare la conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione prima dell'immissione in commercio³²⁶; la seconda riguarda, invece, un monitoraggio continuo dell'uso dei nomi registrati per prodotti già presenti sul mercato³²⁷.

³²¹ È quanto emerge dalle disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 882/2004.

³²² Per quanto riguarda i piani di controllo nazionali pluriennali e la relazione annuale si vedano, rispettivamente, gli articoli 41-43 e 44 del regolamento n. 882/2004. In tale ambito, il regolamento n. 1151/2012 prevede all'articolo 40 che *"1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004"*.

³²³ L'articolo 54 elenca al paragrafo due le azioni che l'autorità nazionale competente può prendere per indurre l'operatore responsabile dell'illecito accertato a porre fine alla violazione della disciplina UE *"2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure: a) [...]; b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; [...]; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente"*.

³²⁴ Così dispone l'articolo 55 del regolamento n. 882/2004 *"1. Gli Stati membri stabiliscono le regole in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa [...] Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive"*. Su questo punto è bene ricordare una delle argomentazioni sollevate dalla Germania nella causa C-132/05. Secondo le autorità tedesche, a quel tempo non incombeva sugli Stati membri un obbligo di prevedere sanzioni collegate agli abusi commessi a danno delle DOP e IGP. Cfr il punto 67 della sentenza in causa C-132/05.

³²⁵ Come prevede il paragrafo 3 dell'articolo 36 del regolamento n. 1151/2012 *"I controlli ufficiali riguardano: 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 [...]"*.

³²⁶ Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento n. 1151/2012 *"1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette [...] che designano prodotti originari dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 36 del presente regolamento; e/o b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano"*

Qualora, su denuncia di un soggetto interessato o in base ai risultati dei controlli svolti, un prodotto dovesse rivelarsi non conforme al corrispondente disciplinare di produzione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito del nome registrato, a prescindere dalla provenienza geografica del prodotto³²⁸. Questa disposizione, prevista dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, costituisce un'importante innovazione rispetto alla disciplina precedente. Così facendo, infatti, il legislatore ha introdotto una protezione *ex officio* per le DOP e IGP relative a prodotti agricoli e alimentari, allineando la disciplina in parola a quanto previsto in materia per i prodotti vitivinicoli³²⁹.

2.11 La protezione *ex officio*

Per protezione *ex officio* delle DOP e IGP si intende, come anticipato nel paragrafo precedente, l'obbligo per gli Stati membri di perseguire gli usi dei nomi registrati contrari alla disciplina dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012.

come organismi di certificazione dei prodotti.[...]". Di norma questa tipologia di controlli riguarda la merce dei produttori che hanno fatto domanda di poter designare i propri prodotti con la denominazione registrata in causa. Come precisa l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento sui regimi di qualità, i controlli si estendono anche agli operatori che immagazzinano o immettono in commercio un prodotto designato con una DOP o IGP.

³²⁷ L'articolo 38 del regolamento n. 1151/2012, rubricato *Sorveglianza sull'uso del nome sul mercato*, recita "Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 36. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità. Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano tutte le misure necessarie". Questa tipologia di controlli non era esplicitamente prevista dalla disciplina precedente. Come si vedrà meglio nel paragrafo dedicato alla protezione *ex officio*, il regolamento n. 1151/2012 ha introdotto una serie di novità di rilievo in materia di protezione e controlli che permettono di assicurare un maggior grado di tutela ai diritti dei produttori e dei consumatori. La previsione di un'attività di monitoraggio dell'uso sul mercato dei nomi protetti da parte delle autorità competenti rientra tra le novità introdotte dalla disciplina vigente, perché dispone espressamente che gli Stati membri conducano anche questo tipo di verifiche nell'ambito dei controlli ufficiali in materia di DOP e IGP.

³²⁸ È quanto stabilisce l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 "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, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni".

³²⁹ Si veda a tal proposito l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007, il quale dispone "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2" e l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 607/2009 "In caso di uso illegale di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le autorità competenti degli Stati membri adottano, di propria iniziativa, a norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure a richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l'uso illegale e impedire la commercializzazione o l'esportazione dei prodotti di cui trattasi". L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 479/2008 oggi è divenuto articolo 118 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007.

Questo tema ha sollevato un certo interesse in dottrina, in particolare in seguito alla seconda sentenza della Corte di giustizia sul caso *Parmesan*³³⁰.

La disciplina in origine non prevedeva nulla a riguardo. Il regolamento n. 2081/1992 definiva all'articolo 13 le pratiche vietate perché lesive dei diritti dei nomi registrati³³¹, mentre all'articolo 10 prescriveva la creazione da parte degli Stati membri di strutture di controllo atte a garantire che i prodotti recanti una denominazione protetta fossero conformi al disciplinare di produzione corrispondente³³². Tuttavia, mentre le verifiche potevano avere per oggetto qualsiasi prodotto a prescindere dalla sua provenienza geografica, le autorità statali avevano l'obbligo di far cessare le violazioni solo se l'illecito era commesso a danno di una denominazione registrata originaria dello stesso Stato membro³³³. L'obbligo di agire non era quindi previsto per le violazioni riguardanti DOP o IGP originarie di un altro Paese. Il regolamento introduceva, quindi, un meccanismo di controllo che non poteva essere uniforme su tutto il territorio comunitario, creando di fatto una discriminazione tra le denominazioni iscritte nel registro³³⁴. I nomi beneficiavano di una piena protezione solo entro i confini dello Stato di appartenenza, fatto peraltro inconciliabile con la pretesa di favorire la libera circolazione dei prodotti aventi un'indicazione geografica³³⁵.

³³⁰ I tratta della sentenza in causa C-132/05.

³³¹ L'articolo 13, nella parte in cui definisce i comportamenti ritenuti illeciti perché lesivi dei diritti connessi alle DOP e IGP, ha mantenuto la stessa numerazione e la stessa formulazione dal regolamento n. 2081/1992 al regolamento n. 1151/2012, salvo le novità introdotte da quest'ultimo atto relativamente all'estensione dell'ambito di tutela anche alle violazioni realizzate per mezzo di un servizio e ai casi in cui un prodotto che reca una DOP o IGP viene usato come ingrediente.

³³² L'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento n. 2081/1992 recitava: "*Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare*".

³³³ L'articolo 10 paragrafo 4 del regolamento n. 2081/1992 recitava: "*Qualora constato 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 rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati*". Cfr. M. CIAN, in *op. cit.*, p. 200.

³³⁴ Si prenda, ad esempio, il territorio nazionale italiano e due denominazioni, l'una francese, l'altra italiana, entrambe però iscritte nel registro della Commissione. Su quel territorio, la denominazione italiana avrebbe beneficiato di una protezione maggiore rispetto all'omologa francese, perché le autorità italiane erano tenute a perseguire gli illeciti commessi a danno di segni nazionali e non nei riguardi di nomi designanti aree geografiche localizzate in altri Stati membri.

³³⁵ Il considerando 7 del regolamento n. 2081/1992 recitava: "*Considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informale, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori*". La formulazione del paragrafo 4 dell'articolo 10 rendeva la disciplina del regolamento n. 2081/1992 inadatta a perseguire l'obiettivo di favorire la diffusione delle indicazioni geografiche, in altre parole promuovere la libera circolazione dei prodotti aventi un'indicazione geografica. Questo perché, in mancanza di una garanzia di tutela, il produttore non ha incentivi ad esportare il proprio prodotto,

2.11.1 La giurisprudenza della Corte di giustizia: il caso *Parmesan*

La Corte di giustizia, in occasione di una procedura d'infrazione a carico della Repubblica federale di Germania³³⁶, si è occupata del sistema di protezione e controllo di cui agli articoli 10 e 13 del regolamento n. 2081/1992 e, più in particolare, della non obbligatorietà per gli Stati membri di perseguire d'ufficio i comportamenti lesivi delle DOP e IGP.

In seguito alla denuncia sporta da vari operatori economici, la Commissione europea aveva chiesto alle autorità tedesche competenti di adottare misure per porre fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati *parmesan* non conformi al disciplinare di produzione del formaggio *Parmigiano Reggiano*. Secondo la Commissione, il termine *parmesan* era la traduzione della DOP *Parmigiano Reggiano* e per tale motivo il suo uso costituiva una violazione di quanto sancito dall'articolo 13. La Repubblica federale di Germania rispose argomentando che *parmesan* era divenuta nel tempo una denominazione generica che identificava un formaggio a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiato o da grattugiare, e che pertanto si distingueva dalla DOP *Parmigiano Reggiano*. La Commissione, non soddisfatta, inviò prima una lettera di diffida, poi adottò un parere motivato, a cui la Germania replicò affermando che la propria posizione non sarebbe cambiata. A questo punto, la Commissione decise di presentare ricorso presso la Corte di giustizia, chiedendo di dichiarare la Repubblica federale di Germania inadempiente, perché si era rifiutata di perseguire un illecito avvenuto sul suo territorio³³⁷.

Secondo la Commissione europea, gli Stati membri, in questo caso particolare la Germania, erano tenuti ai sensi degli articoli 10 e 13 del regolamento n. 2081/1992 a prendere d'ufficio le misure necessarie per reprimere i comportamenti lesivi delle DOP e IGP, perché altrimenti si sarebbe creato un pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità con la disciplina sulla protezione delle denominazioni registrate. Se gli Stati membri fossero stati sollevati dal loro obbligo d'intervento, gli operatori privati avrebbero dovuto agire individualmente ogniqualvolta fosse stato violato il loro diritto all'uso della DOP o IGP sull'intero territorio della Comunità. Inoltre, la tutela dei

considerato il rischio correlato di imitazione ed usurpazione del segno e quindi di perdita di potenziali clienti, nonché di eventuali danni arrecati alla reputazione del prodotto. Allo stesso tempo, anche i consumatori sono meno propensi ad acquistare prodotti designati con una DOP o IGP, perché in mancanza di una garanzia sull'autenticità del prodotto potrebbero privilegiare prodotti nazionali a loro familiari a prodotti di provenienza, pur comunitaria, ma estera. Una protezione non uniforme avrebbe potuto, quindi, non solo minare il sistema che lo stesso regolamento n. 2081/1992 si prefiggeva di istituire, ma anche pregiudicare il funzionamento del mercato unico, portando alla ricreazione di nuove frontiere, pur in presenza di un quadro normativo armonizzato.

³³⁶ Si tratta della sentenza *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, scaturita dalla causa C-132/05, citata in precedenza.

³³⁷ Punti 10 - 19 della sentenza C-132/05.

consumatori sarebbe stata compromessa se l'attuazione della protezione sancita dall'articolo 13 fosse stata rimessa completamente ad iniziative condotte da singoli. La Commissione fondò, quindi, il suo ricorso sulla necessità che la protezione delle DOP e delle IGP fosse piena, per fornire quelle garanzie di autenticità del prodotto necessarie per tutelare gli interessi di produttori e consumatori³³⁸.

La Germania affermò, per parte sua, che né l'articolo 13, né l'articolo 10, fissavano obblighi di agire in capo agli Stati membri. L'articolo 13 definiva il campo di applicazione della protezione delle DOP e IGP e, in virtù dell'effetto diretto del regolamento, conferiva ai titolari o agli utilizzatori legittimi delle denominazioni registrate diritti da far valere dinanzi alle giurisdizioni nazionali competenti. La protezione sostanziale delle DOP e IGP sarebbe stata garantita, secondo la Germania, attraverso l'adozione da parte degli Stati membri di norme che avessero permesso l'assicurazione dell'attuazione delle disposizioni del regolamento n. 2081/1992. In questo senso, le autorità tedesche fecero valere a sostegno della propria linea difensiva di avere adottato numerose disposizioni legislative atte a contestare l'uso illecito delle DOP e delle IGP, che permettevano anche a soggetti diversi dal titolare del diritto di impugnare ogni comportamento lesivo della denominazione tutelata dinanzi all'autorità competente. La Germania riteneva, quindi, che la protezione sostanziale delle DOP e IGP, e di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento n. 2081/1992, potesse essere efficacemente assicurata per via giudiziaria. Per quanto riguarda invece la disciplina dell'articolo 10, la Germania ritenne che, in virtù della disposizione contenuta al paragrafo 4, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano fosse l'organo competente a verificare che la denominazione fosse utilizzata in maniera conforme al disciplinare di produzione, e non le autorità tedesche come invece aveva richiesto la Commissione³³⁹.

La Corte di giustizia, dopo aver confermato che l'ordinamento giuridico tedesco disponeva di strumenti idonei ad assicurare una protezione effettiva delle DOP e IGP³⁴⁰, passò a verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di perseguire d'ufficio le violazioni dell'articolo 13. Su questo punto, la Corte rilevò che l'obbligo per gli Stati membri di intervenire al fine di reprimere illeciti commessi a danno dei nomi registrati non derivava dall'articolo 10 del regolamento n. 2081/1992. Secondo la Corte, infatti, pur essendo vero che, per assicurare l'efficacia del sistema di tutela delle denominazioni protette, l'articolo 10 prevedeva che gli Stati membri si dovessero dotare di apposite strutture di controllo, le

³³⁸ Punti 58 - 61 della sentenza C-132/05.

³³⁹ Punti 62 - 67 della sentenza C-132/05.

³⁴⁰ Punti 68 - 71 della sentenza C-132/05.

autorità nazionali su cui incombeva l'obbligo di verifica erano quelle dello Stato membro di origine della DOP o IGP e non quelle dello Stato di destinazione.

La Corte respinse, così, la posizione della Commissione europea, convalidando, invece, la tesi della Germania. Il ricorso fu quindi respinto con la motivazione che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che la Germania fosse venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 13³⁴¹.

Come già affermato in precedenza, questa sentenza ha sollevato un certo interesse, suscitando diverse reazioni³⁴².

A parere di alcuni, la lettura che la Corte ha dato degli articoli 10 e 13 del regolamento n. 2081/1992 è stata letterale e piuttosto formalista³⁴³. Il rischio che la tutela delle denominazioni registrate ricadesse sull'iniziativa di singoli operatori, in mancanza di un obbligo di agire da parte degli Stati membri, avrebbe potuto causare un serio pregiudizio all'uniformità ed efficacia della protezione³⁴⁴. Inoltre, i ricorsi avrebbero potuto, da un lato, rivelarsi troppo onerosi per certi operatori, dall'altro dar luogo a lunghe procedure, durante le quali si sarebbero potuti produrre seri rischi per la reputazione del segno tutelato³⁴⁵.

Altri hanno ritenuto la conclusione della Corte, pur se corretta, inadeguata a difendere le DOP e IGP in un mercato unico, nel quale sono frequenti pratiche illecite di sfruttamento indebito della reputazione di DOP e IGP da parte di operatori economici stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di origine del segno registrato³⁴⁶.

La lettura fornita dalla Corte avrebbe, inoltre, potuto generare la riemersione di frontiere nazionali con differenze di trattamento da uno Stato membro all'altro, poco coerenti con

³⁴¹ Punti 72 - 82 della sentenza C-132/05.

³⁴² Questa sentenza ha suscitato grande interesse perché, oltre al tema della protezione ex officio, la Corte è intervenuta in merito alla genericità del termine *parmesan* e alla protezione di cui godono le denominazioni composte. Di queste ultime due questioni si veda quanto scritto nei paragrafi pertinenti.

³⁴³ Così F. GENCARELLI, in *Il caso "parmesan": la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, cit., p. 831.

³⁴⁴ F. GENCARELLI, in *Il caso "parmesan": la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, cit., p. 832.

³⁴⁵ F. GENCARELLI, in *Il caso "parmesan": la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, cit., p. 832.

³⁴⁶ A. GERMANÒ, in *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 7-8/2008, p. 480. Sulla stessa linea N. LUCIFERO, in *op.cit.*, p. 584. Lucifero, come Germanò, ritiene che a stretto rigore normativo la Corte di giustizia abbia bene interpretato la disciplina del regolamento n. 2081/1992. Tuttavia, l'autore ritiene che la sentenza in parola sia in netto contrasto con la politica di tutela e valorizzazione delle DOP e IGP portata avanti dell'Unione. Di fronte ad una casistica sempre più frequente di fenomeni anticoncorrenziali di imitazione servile di quei prodotti che devono la loro reputazione all'origine geografica, l'autore segnala la necessità di un intervento d'ufficio da parte degli Stati membri per reprimere le violazioni dell'articolo 13, in particolare proprio in quei casi dove ad essere colpite sono DOP e IGP provenienti da un altro territorio.

un mercato che ambisce ad essere unico³⁴⁷.

Infine, parte della dottrina ha sottolineato i problemi che la sentenza avrebbe potuto creare sul fronte della tutela extra UE delle indicazioni geografiche di origine unionale. La disciplina relativa alle DOP e IGP rientra nella sfera pubblicistica, mentre quella inerente i marchi nella sfera privatistica. In sede di OMC, nel negoziato sull'evoluzione della normativa TRIPs, l'Unione sostiene una posizione antitetica rispetto ai Paesi del "nuovo mondo"³⁴⁸, rivendicando una differenza sostanziale tra le indicazioni geografiche, di matrice pubblicistica e di proprietà collettiva, ed i marchi, segni distintivi della proprietà intellettuale tipicamente privatistici il cui uso è a beneficio esclusivo di un singolo³⁴⁹. In un tale contesto, la sentenza in esame, affievolendo la natura pubblicistica delle DOP e IGP, avrebbe potuto offrire validi argomenti a quanti in sede di OMC negano la peculiarità delle indicazioni geografiche protette, con un rischio generale di indebolire la posizione sostenuta dall'Unione³⁵⁰.

L'oggetto della critica, a mio avviso, non avrebbe dovuto essere la pronuncia della Corte, bensì il regolamento n. 2081/1992, più precisamente l'articolo 10. La Corte si è limitata a respingere il ricorso presentato dalla Commissione, perché, come già dimostrato in precedenza, il regolamento n. 2081/1992 era caratterizzato da un palese vuoto legislativo, da cui derivava una protezione che non poteva essere né uniforme né tantomeno efficace, con tutte le conseguenze che bene la dottrina ha descritto. Era quindi l'articolo 10, e non la

³⁴⁷ Così F. ALBISINNI, in *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2/2009, p. 8.

³⁴⁸ Si tratta dei Paesi che in seno all'OMC, in materia di protezione delle indicazioni geografiche, sostengono la posizione elaborata dagli Stati Uniti d'America, in opposizione alla proposta avanzata dall'Unione europea. Tra questi, i maggiori per importanza nel mercato delle materie prime agricole sono Argentina, Australia, Canada e Cile. F. ADDOR- DORIRAZIOLI, in *Geographical Indications beyond Wines and Spirits: A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO- TRIPs Agreements*, 5 *Journal of World Intellectual Property*, 2002, p. 883, affermano che, diversamente da quanto avviene negli altri negoziati in corso in seno all'OMC, dove si riscontra una frattura tra i Paesi del Nord del mondo e quelli del Sud, nel caso dei negoziati sugli sviluppi della disciplina relativa alle indicazioni geografiche, la frattura è tra Paesi del "Vecchio Mondo" e Paesi del "Nuovo Mondo". Similmente V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, Taro editrice, 2007, p. 169, parla di Paesi del Nuovo Mondo, riferendosi a quegli Stati, generalmente caratterizzati da sistemi di common law, che hanno scelto di mantenere le denominazioni geografiche dentro l'area giuridica del marchio. Rubino, continua affermando che "le ragioni della scelta sono state generalmente individuate nella mancanza di tradizioni enogastronomiche forti, cui si contrapponeva un forte orientamento al mercato ed alla libera iniziativa imprenditoriale. È stato poi anche sostenuto che i Paesi in oggetto sono generalmente stati interessati da forti ondate migratorie, ciascuna delle quali ha tendenzialmente tentato di riprodurre nella "nuova patria" i prodotti tipici della terra d'origine. Si sarebbe così creata una sorta di cultura della riproduzione delle specialità gastronomiche, evidentemente in antitesi con le tutele forti accordate alle ricette ed alle denominazioni degli alimenti di qualità nei Paesi d'origine".

³⁴⁹ Eccezione fatta per i marchi collettivi. Nella disciplina statunitense ad esempio esistono due tipologie di marchi collettivi, i collective marks ed i certification marks, il cui uso esclusivo è a beneficio di una collettività e non di un singolo. Tuttavia, pur se a beneficio di una pluralità di soggetti, questi segni rispondono alla logica tipica del marchio commerciale.

³⁵⁰ F. ALBISINNI, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, cit., p. 7 e 8.

sentenza della Corte, ad essere inadeguato e poco coerente con gli obiettivi posti dallo stesso regolamento.

Si potrebbe obiettare alla Corte, come peraltro ha fatto più di un intervento in dottrina, di aver fondato la propria pronuncia su di una lettura piuttosto letterale e circoscritta del diritto unionale applicabile alla fattispecie oggetto del ricorso. La Corte, infatti, ha preso in esame il solo regolamento n. 2081/1992, non esplorando altre vie, tra cui ad esempio il principio di leale collaborazione che fonda i rapporti tra Unione e Stati membri. Tuttavia, è necessario fare due considerazioni. Innanzitutto, la Corte ha espresso il suo giudizio nell'ambito di un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea. Probabilmente un rinvio pregiudiziale avrebbe permesso alla Corte di esplorare vie interpretative differenti, prendendo in considerazione riferimenti giuridici diversi dal solo regolamento del Consiglio. In secondo luogo, è bene tenere a mente che il non obbligo di intervenire discendeva direttamente dalla disciplina allora in vigore; difficilmente quindi la Corte avrebbe potuto dichiarare la Germania inadempiente di un obbligo che lo stesso regolamento non prevedeva.

In un tale contesto, la sentenza della Corte di giustizia non ha fatto altro che mettere in luce le carenze della disciplina allora in vigore, stimolando il legislatore, affinché colmasse quel vuoto normativo di cui si era fatto artefice nell'ormai lontano 1992.

2.11.2 Il regolamento n. 510/2006 ed il riferimento al regolamento n. 882/2004

Mentre i giudici della Corte erano impegnati ad analizzare il caso *Parmesan*, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 510/2006, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 2081/1992³⁵¹.

In fatto di pratiche illecite lesive delle DOP e IGP, il nuovo regolamento riprese fedelmente la vecchia formulazione dell'articolo 13, confermandone peraltro la numerazione.

In materia di controlli, invece, la nuova disciplina ha previsto due articoli distinti, l'articolo 10³⁵² e l'articolo 11³⁵³, rubricati rispettivamente *controlli ufficiali* e *verifica del*

³⁵¹ Il regolamento n. 2081/1992 venne abrogato e sostituito dal regolamento n. 510/2006 principalmente per tre ordini di motivi. Innanzitutto, la disciplina sulla protezione delle DOP e IGP doveva essere adeguata a seguito di panels dell'OMC che ne avevano sancito la non conformità con la normativa TRIPs relativamente alle disposizioni sulla tutela di DOP e IGP provenienti da Paesi terzi. Un secondo motivo riguardava la necessità di semplificare il quadro giuridico relativo alle procedure di registrazione, con l'abrogazione della procedura cosiddetta "semplificata" che era stata oggetto di critiche, nonché all'origine di controversie sfociate in ricorsi presso la Corte di giustizia. Infine, si rendeva necessaria una semplificazione della disciplina, a seguito delle modifiche che erano state apportate nel corso del tempo al regolamento n. 2081/1992. Su questo, tra gli altri, F. GENCARELLI, *La politica comunitaria di qualità alimentare: origine ed evoluzione*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2006, III, p. 615.

rispetto del disciplinare. Delle due norme quella che ha suscitato maggiore interesse è sicuramente la prima, essendosi, l'articolo 11, limitato a chiarire che i controlli inerenti la verifica della conformità di un prodotto designato con una DOP o IGP con il corrispondente disciplinare devono essere eseguiti prima dell'immissione in commercio del bene.

L'articolo 10 merita maggiore attenzione. La nuova formulazione, non confermando la disciplina in precedenza contenuta nel paragrafo 4³⁵⁴ e introducendo un riferimento al regolamento n. 882/2004, ha interrogato e diviso la dottrina. Cerchiamo ora di capirne il perché.

L'articolo 10, al paragrafo 1, prevedeva che *“gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004”*.

Una parte della dottrina³⁵⁵ ha identificato nella nuova formulazione dell'articolo 10 il fondamento giuridico per far discendere sugli Stati membri un obbligo di intervento in caso di violazione dei diritti connessi alle DOP e IGP, a prescindere dalla provenienza geografica del segno. Secondo questa interpretazione, il riferimento al regolamento n. 882/2004 farebbe ricadere le verifiche ex regolamento n. 510/2006 nel campo di applicazione della disciplina orizzontale in materia di controlli ufficiali. Di conseguenza, in virtù delle prescrizioni contenute nel regolamento n. 882/2004, le DOP e IGP

³⁵² L'articolo 10 del regolamento n. 510/2006 recitava: *“1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali. 3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 11 e ne aggiorna periodicamente l'elenco”*.

³⁵³ L'articolo 11 del regolamento n. 510/2006 recitava: *“Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da: una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 10, e/o uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti. I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo[...].”*

³⁵⁴ Si tratta della disciplina contenuta al paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento n. 2081/1992, su cui la Germania, nonché la Corte di giustizia hanno fondato la tesi secondo cui dal regolamento n. 2081/1992 non discendeva alcun obbligo di perseguire d'ufficio le violazioni dell'articolo 13, se non per le DOP e le IGP provenienti dal medesimo territorio nazionale.

³⁵⁵ F. GENCARELLI, in *Il caso “parmese”*: la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali, cit., p. 832 e seguenti. Secondo l'autore, l'articolo 10 con il richiamo al regolamento n. 882/2004, costituisce una norma innovatrice in materia di controlli e tutela delle DOP e IGP, a tal punto da far ritenere superata l'interpretazione che la Corte di giustizia ha fornito in occasione della sentenza sul caso *parmese*. Le disposizioni del regolamento n. 882/2004 costituirebbero la base giuridica per avviare una procedura di infrazione a carico di uno Stato membro, che, invitato ad intervenire per porre fine ad un abuso a danno di una DOP o IGP, decida di rifiutarsi. Per Gencarelli, quindi, una corretta e puntuale applicazione della disciplina del regolamento n. 882/2004 alle fattispecie disciplinate dal regolamento n. 510/2006 consentirebbe di assicurare una tutela efficace ed uniforme alle denominazioni registrate.

godrebbero di una protezione *ex officio* e il problema sollevato dalla sentenza sul caso *Parmesan* potrebbe dirsi risolto³⁵⁶.

Questa prima lettura era condivisa dalla stessa Commissione europea, che ha ribadito a più riprese³⁵⁷ come la combinazione degli articoli 10 e 13 del regolamento n. 510/2006, unitamente alle prescrizioni del regolamento n. 882/2004, fossero tali da garantire un livello di tutela pari ad una protezione *ex officio* dei segni registrati.

Un'altra parte della dottrina³⁵⁸, tuttavia, era di diversa opinione, ritenendo che il regolamento n. 510/2006, per la materia che qui interessa, non contenesse obblighi diversi rispetto a quanto già previsto dal regolamento n. 2081/1992, se non per il meccanismo di designazione delle autorità di controllo.

Per quanto mi riguarda, ritengo difficile poter condividere la prima delle due interpretazioni proposte. Far discendere l'obbligo per gli Stati membri di perseguire gli illeciti commessi a danno di DOP e IGP dalla nuova formulazione dell'articolo 10 mi sembra il frutto di un'interpretazione piuttosto estensiva della norma in parola. Da una lettura del paragrafo 1 dell'articolo 10, sia nella versione linguistica italiana, sia in quella francese ed inglese³⁵⁹, emerge che è la designazione delle autorità di controllo a dover essere conforme a quanto previsto dal regolamento n. 882/2004 e non le modalità di esecuzione dei controlli, su cui il regolamento n. 510/2006 non aggiunge nulla di nuovo rispetto alla disciplina precedentemente in vigore. Di conseguenza, in materia di protezione *ex officio* sono del tutto assenti i presupposti giuridici per poter affermare con certezza che il regolamento n. 510/2006 abbia innovato rispetto alla normativa del 1992.

Infine, sul tema è necessario segnalare le critiche espresse dalla Corte dei Conti europea, che si è occupata del sistema di protezione e controllo delle DOP e IGP nella relazione

³⁵⁶ Di nuovo, relativamente all'obbligo per gli Stati membri di adottare misure per porre rimedio ad illeciti commessi a danno di DOP e IGP. Come ho già scritto in precedenza la sentenza sul caso *parmesan* si è occupata anche di altre tematiche rilevanti sempre nell'ambito della politica di qualità dell'Unione per i prodotti agricoli ed alimentari.

³⁵⁷ Si veda ad esempio la proposta di regolamento del Consiglio COM (2005)698 definitivo/4, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*, in particolare il punto 11 della relazione introduttiva e l'articolo 10 del testo della proposta; oppure la relazione speciale n.11 della Corte dei Conti europea, *La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consentono l'efficacia?*, pubblicata in *GUUE* C 336 del 17 novembre 2011, p. 13, laddove la Commissione fornisce una risposta ai punti 23-27, p. 38 e 39 ed al punto 59, p. 43.

³⁵⁸ F. ALBISINNI, in *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, cit., p. 9 e seguenti. Sul medesimo punto si veda F. ALBISINNI, *Un Libro verde sulla comunicazione, verso il 2013*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1/2009, p. 9.

³⁵⁹ La versione inglese del paragrafo 1 dell'articolo 10 recita: "*Member States shall designate the competent authority or authorities responsible for controls in respect of the obligations established by this Regulation in conformity with Regulation (EC) No 882/2004*". La versione francese prevede invece "*Les États membres désignent la ou les autorités compétente(s) qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004*".

speciale n. 11 del 2011³⁶⁰. A parere della Corte, il quadro normativo costituito dal regolamento n. 510/2006, unitamente al regolamento n. 882/2004, non chiarisce a sufficienza fino a che punto gli Stati membri siano tenuti ad effettuare verifiche periodiche per identificare e reprimere casi di pratiche illecite³⁶¹. La Corte ha concluso, quindi, che la disciplina inerente le DOP e IGP “*non affronta le questioni dell’obbligatorietà e della natura dei controlli che gli Stati membri devono svolgere per prevenire e individuare le pratiche non autorizzate*”³⁶².

2.11.3 Il regolamento vigente

Il regolamento n. 1151/2012 ha introdotto, finalmente, una disciplina chiara ed inequivocabile a favore della protezione *ex officio* delle DOP e IGP.

Questo risultato deriva da più fattori. Innanzitutto, la nuova formulazione dell’articolo 13, come anticipato, introduce espressamente l’obbligo di intervento per gli Stati membri per porre fine agli abusi commessi a danno dei nomi registrati.

Viene meno, inoltre, ogni limite geografico alla protezione delle DOP e IGP, risolvendo la contraddizione che caratterizzava la disciplina del 1992. La precisazione secondo cui saranno oggetto di verifiche non solo le DOP e IGP prodotte sul territorio nazionale, ma anche quelle ivi commercializzate, rende il meccanismo di controllo, e con esso la protezione, finalmente uniforme su tutto il territorio dell’Unione.

Il nuovo testo interviene, inoltre, sul rapporto tra la disciplina a tutela delle DOP e IGP e quella orizzontale sui controlli ufficiali. L’articolo 36, stabilendo espressamente che le procedure e le prescrizioni del regolamento n. 882/2004 si applicano *mutatis mutandis* ai controlli ufficiali relativi ai regimi di qualità, risolve gli interrogativi che l’articolo 10 del regolamento n. 510/2006 aveva posto.

Infine l’articolo 45 ed il ruolo dei gruppi nel sistema di protezione e controllo³⁶³. Limitatamente ai propri prodotti, i gruppi possono monitorare l’uso dei nomi sul mercato

³⁶⁰ Corte dei Conti europea, relazione speciale n. 11/2011, *La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche ne consentono l’efficacia?*, pubblicata in *GUUE* C 336 del 17 novembre 2011, p. 13. Questa relazione è stata presentata in virtù dell’articolo 287 paragrafo 4 comma 2 del TFUE, il quale recita: “*La Corte dei Conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali [...]*”. La Corte dei Conti ha preso in esame il regolamento n. 510/2006 e la proposta di regolamento sui regimi di qualità pubblicata dalla Commissione nel dicembre del 2010. La posizione della Corte qui riportata riguarda, tuttavia, solo le critiche espresse al sistema disciplinato dal regolamento n. 510/2006.

³⁶¹ Punto 24 della relazione della Corte dei Conti europea.

³⁶² Punto 59 della relazione della Corte dei Conti.

³⁶³ L’articolo 45 del regolamento n. 1151/2012 si occupa di disciplinare il ruolo dei gruppi all’interno dell’intero sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP. Relativamente alla funzione riconosciuta ai gruppi nel meccanismo di protezione e controllo, l’articolo dispone “*1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può: a) contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l’autenticità dei*

ed in caso di irregolarità informare l'autorità competente. Questa disposizione, che ad una prima lettura potrebbe sembrare marginale, nei fatti non lo è, perché traccia una netta distinzione tra la funzione svolta dalle autorità di controllo e quella invece assegnata ai gruppi autori di una domanda di registrazione.

L'affermazione di una piena protezione *ex officio* per i nomi registrati costituisce un fatto di grande rilievo per l'intero sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP, perché contribuisce a rendere la disciplina in parola finalmente coerente con le finalità della politica di qualità fissate dal legislatore nel 1992. L'obbligo per gli Stati membri di verificare e reprimere le pratiche non autorizzate, a prescindere dalla provenienza geografica delle denominazioni, consente il realizzarsi di una protezione uniforme su tutto il territorio dell'Unione. In questo modo, e solo così, i diritti dei produttori e quelli dei consumatori possono dirsi pienamente garantiti. Il rischio maggiore che derivava da una disciplina non coerente con gli obiettivi prefissati, era il fallimento della stessa politica di qualità. Lo scambio di beni di qualità, infatti, si fonda su di una relazione fiduciaria tra il produttore ed il consumatore. Compito della politica di qualità è preservare tale legame, garantendo l'autenticità del prodotto. Se così non fosse, il consumatore non sarebbe più disposto a corrispondere un prezzo superiore per un prodotto che si differenzia dai prodotti comparabili presenti sul mercato per le proprie caratteristiche qualitative³⁶⁴. La diretta conseguenza di ciò, sarebbe la perdita di reddito per i produttori che, a fronte di uno sforzo produttivo maggiore, si sono dedicati alla produzione di beni di qualità. Il sistema di protezione e controllo, così come oggi previsto dal regolamento n. 1151/2012, è in grado di offrire un elevato livello di protezione alle DOP e IGP, consentendo così la tutela di quella preziosa relazione che intercorre tra produttori e consumatori.

propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all'articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 [...]"

³⁶⁴ Lo studio "*Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatized wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*", pubblicato dalla Commissione europea nell'autunno del 2012, ha rilevato che i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine certificata registrano in media prezzi superiori 1,55 volte quello dei beni comparabili senza DOP o IGP (le carni trasformate DOP o IGP vengono vendute a 1,80 volte il prezzo dei prodotti comparabili; l'olio d'oliva registra un premio pari a 1,79; i formaggi 1,59; mentre gli ortofrutticoli si fermano a 1,29; le paste, invece, ottengono il premio maggiore 2,96). Come precisa lo studio stesso, un prezzo di vendita maggiore non è direttamente indicativo di un maggior valore aggiunto, perché non tiene in considerazione i maggiori costi di produzione connessi con il dover rispettare il disciplinare di produzione. Ciononostante, rimane pur sempre vero che i 16 miliardi di euro di vendite realizzate nel 2010 dimostrano che i consumatori acquistano tale tipo di prodotti e che quindi sono disposti a pagare prezzi maggiori per prodotti comparabili ma a denominazione d'origine certificata. Conferma di ciò, anche se limitatamente al mercato italiano, la troviamo nel *Rapporto 2012 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP IGP STG*, a cura di Osservatorio Qualivita - Osservatorio Ismea, Edizioni Qualivita, Siena, 2013, in cui emerge che in Italia nel 2011, un formaggio DOP o IGP viene venduto mediamente a 7,63 €/kg, mentre un formaggio comparabile senza indicazione geografica a 4,35 €/kg.

La piena affermazione della protezione *ex officio* consente, inoltre, una maggiore coerenza tra la disciplina qui in esame e l'azione esterna condotta dall'Unione per garantire una protezione internazionale alle indicazioni geografiche³⁶⁵.

Infine, mi sia consentita un riflessione sul ruolo avuto in questo ambito dal Parlamento europeo³⁶⁶. Il regolamento sui regimi di qualità rappresenta uno dei primi atti legislativi rilevanti, in cui il Parlamento ha sperimentato la nuova competenza legislativa in materia agricola introdotta con il Trattato di Lisbona. Per quanto riguarda la questione della protezione *ex officio*, il testo del regolamento sui regimi di qualità risente, a mio avviso, dell'influenza dell'azione del Parlamento europeo.

La Commissione europea ha aperto i cantieri per la revisione della politica di qualità nel 2008, con la pubblicazione del Libro verde³⁶⁷, a cui è seguita nel 2009 la Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli³⁶⁸. In entrambi gli atti preparatori la questione della protezione *ex officio* ha trovato poco spazio. La dottrina si è interrogata sul perché di questo fenomeno. Mentre secondo alcuni la Commissione non ha inserito la questione qui dibattuta, perché convinta di avere già risolto il problema con l'adozione del regolamento n. 510/2006³⁶⁹, altri hanno ritenuto tale scelta del tutto inadeguata, in particolare alla luce della sentenza sul caso *parmesan*³⁷⁰. A seguito della comunicazione, Consiglio e

³⁶⁵ L'azione dell'UE per garantire una protezione internazionale ai prodotti ad indicazione geografica si svolge su due fronti: il primo è costituito dagli accordi commerciali bilaterali che l'UE stringe con i suoi partner internazionali; il secondo, invece, riguarda il negoziato in corso in sede di OMC sulla creazione di un registro delle indicazioni geografiche riconosciute a livello internazionale. Il successo dell'UE su questo secondo fronte renderebbe lo sforzo di garantire una tutela internazionale alle proprie indicazioni geografiche molto più semplice, data la rilevanza qualitativa e quantitativa degli Stati membri dell'OMC. Per una migliore trattazione su quest'ultimo punto si veda il capitolo primo, mentre per la questione degli accordi bilaterali mi sia consentito rinviare al paragrafo 2.15 del presente capitolo.

³⁶⁶ Sul ruolo svolto dal Parlamento europeo nel processo di formazione del regolamento n. 1151/2012 si veda F. GENCARELLI, *Un nuovo attore della PAC: il Parlamento europeo*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, I, 2013, p. 95.

³⁶⁷ Si veda, tra gli altri, A. GERMANÒ, *Il Libro Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione di alimenti di qualità*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, I, p. 680 ss.; ID., *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, p. 359. Inoltre, per ogni tipo di approfondimento sul tema mi sia permesso rinviare al numero 1/2009 della *Rivista di diritto alimentare*, dedicato interamente al commento del Libro verde in parola.

³⁶⁸ COM (2009) 234, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale ed europeo e al comitato delle regioni sulla politica della qualità dei prodotti agricoli*, pubblicata in *GUUE* C 296 del 30 ottobre 2010, p. 18.

³⁶⁹ F. GENCARELLI, *Sistemi di controllo e sistemi di qualità*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1/2009, p. 1. Secondo l'autore la Commissione non ha volutamente inserito la questione della protezione *ex officio* delle DOP e IGP all'interno del Libro verde perché già le disposizioni del regolamento n. 882/2004, applicate alle fattispecie disciplinate dal regolamento n. 510/2006, garantivano una tutela uniforme ed efficace. Sullo stesso punto, si vedano anche le risposte della Commissione europea contenute nella relazione della Corte dei Conti richiamate in precedenza.

³⁷⁰ F. ALBISINNI, *Un Libro verde sulla comunicazione, verso il 2013*, cit., p. 9. L'autore sottolinea come il Libro verde si sia proposto di occuparsi dell'adeguatezza o meno degli strumenti a tutela delle DOP o IGP all'esterno dell'Unione, mentre sia completamente assente una riflessione simile ma rivolta al mercato interno, resa di grande attualità a seguito della sentenza sul caso *parmesan*.

Parlamento adottarono rispettivamente delle conclusioni³⁷¹ ed una risoluzione³⁷². Tuttavia, mentre la prima istituzione non si distanziò per i contenuti trattati nella propria posizione dalla comunicazione della Commissione, il Parlamento europeo prese una posizione forte ed altrettanto esplicita in favore dell'introduzione di una protezione *ex officio* per le DOP e le IGP³⁷³. Nel dicembre del 2010, la Commissione europea adottò la proposta di regolamento sui regimi di qualità, la quale introduceva finalmente una disciplina in favore della protezione *ex officio*, segnando una svolta rispetto a quanto fatto sin qui con i regolamenti n. 2081/1992 e n. 510/2006³⁷⁴. La quasi assenza del tema qui dibattuto nei due atti preparatori, confrontata con la disciplina della proposta legislativa, e ancor di più con la versione finale del regolamento³⁷⁵, fanno verosimilmente pensare che il Parlamento abbia avuto un ruolo rilevante nella stesura di una disciplina chiaramente in favore della protezione *ex officio*. Se così fosse, il Parlamento europeo avrebbe ben profittato del nuovo potere attribuitogli dal Trattato, contribuendo in maniera significativa all'adozione di una disciplina finalmente in grado di garantire una protezione adeguata ai diritti dei consumatori ed a quelli dei produttori, ai diritti, cioè, dei cittadini europei.

2.12 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche rientrano, come i marchi, tra i diritti della proprietà intellettuale. I tre segni assolvono sul mercato funzioni molto simili tra loro. Le prime comunicano al consumatore l'origine geografica del prodotto, a cui sono connesse più o meno intimamente le caratteristiche distintive dello stesso. Il marchio, per

³⁷¹ Conclusioni del Consiglio sulla Comunicazione della Commissione europea sulla politica dei prodotti agricoli, adottate dal Consiglio Agricoltura e Pesca il 22-23 giugno 2009.

³⁷² Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire?, pubblicata in *GUUE* C4E del 7 gennaio 2011, p. 25.

³⁷³ Così recitava il punto 43 della risoluzione: “[Il Parlamento europeo] chiede inoltre una completa protezione *ex-officio* delle IG, come obbligo per le autorità di tutti gli Stati membri; auspica che la questione sia specificamente affrontata con una revisione del 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 e alimentari e con una migliore definizione delle procedure di controllo applicabili in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti, tanto anteriormente quanto successivamente all'immissione sul mercato”.

³⁷⁴ COM (2010) 733 *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli*, del 10 dicembre 2010, pubblicata in *GUUE* C 94 del 26 marzo 2011, p. 5. Si vedano gli articoli 13, 33 e 35 della proposta. Tali disposizioni, pur essendo diverse in termini di precisione e chiarezza rispetto alla versione adottata del regolamento, marcano comunque una differenza di rilievo rispetto alla disciplina precedentemente in vigore.

³⁷⁵ Si vedano, in particolare, gli articoli 13, 36 e 38, i quali contengono modifiche di rilievo rispetto alla proposta legislativa formulata dalla Commissione europea, rendendo la versione finale della disciplina più chiara e ambiziosa, permettendo così una piena affermazione della protezione *ex officio*.

parte sua, indica al consumatore l'origine imprenditoriale del bene, garantendo che le qualità del prodotto siano responsabilità dell'impresa titolare del diritto³⁷⁶.

Questi segni della proprietà intellettuale potrebbero entrare in conflitto, motivo per cui l'Unione ha cercato di dotarsi da tempo di un quadro giuridico appropriato per evitare situazioni di confusione sul mercato, da cui potrebbero derivare rischi per la corretta informazione dei consumatori e per le condizioni di concorrenza leale tra le imprese.

2.12.1 I nomi geografici nella disciplina unionale sui marchi

La direttiva n. 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ed il regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, rappresentano i due riferimenti normativi in materia di marchi nel diritto dell'Unione³⁷⁷.

I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di un prodotto, o di un servizio, sono esclusi dalla registrazione e se registrati possono essere dichiarati nulli³⁷⁸. Questo

³⁷⁶ La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile il prodotto o servizio in questione da quelli di provenienza diversa. Il marchio garantisce, altresì, che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. È quanto emerge da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia. Si vedano, tra le altre, la sentenza della Corte del 23 maggio 1978, in causa C-102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG contro Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, in *Raccolta*, 1978, p. 1139, punto 7; sentenza della Corte del 10 ottobre 1978, in causa C-3/78, *Centrafarm BV contro American Home Products Corporation*, in *Raccolta*, 1978 p. 1823, punto 12; sentenza della Corte del 17 ottobre 1990, in causa C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV contro HAG GF AG*, in *Raccolta* 1990, p. 3711, punti 13 e 14 e sentenza della Corte del 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contro Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation*, in *Raccolta*, 1998, p. 5507, punto 28. Per una pronuncia più recente si veda la sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2009, in cause riunite C-202/08 P e C-208/08 P, *American Clothing Associates NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (C-202/08 P) e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro American Clothing Associates NV (C-208/08 P)*, in *Raccolta*, 2009, p. 6933, punto 40.

³⁷⁷ Rispettivamente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 n. 2008/95/CE, *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, pubblicata in GUUE L 299 dell'8 novembre 2008, p. 25 e Regolamento (CE) del Consiglio del 26 febbraio 2009 n. 207/2009, *sul marchio comunitario*, pubblicato in GUUE L 78 del 24 marzo 2009, p. 1. I due atti hanno abrogato e sostituito, rispettivamente, la prima direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988, *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa*, pubblicata in GUUCE L 40 dell'11 febbraio 1989, p. 1 ed il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, *sul marchio comunitario*, pubblicato in GUCE L 11, del 14 gennaio 1994, p. 1. L'obiettivo di questo paragrafo è chiarire quali sono i riferimenti normativi qualora un marchio dovesse entrare in conflitto con una DOP o IGP e viceversa. La parte relativa alla disciplina sui marchi verterà solo sulle disposizioni rilevanti al fine, appunto, della risoluzione di un eventuale conflitto tra i segni in causa, senza alcuna pretesa di essere esaustiva per quanto attiene alla disciplina sui marchi nel suo complesso.

³⁷⁸ È quanto emerge rispettivamente dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2008/95/CE "1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: [...] c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel 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" e dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, che riprende esattamente la formulazione della disciplina sui marchi nazionali.

impedimento viene meno qualora il marchio abbia acquisito natura distintiva prima della registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto³⁷⁹. In ogni caso, la registrazione viene negata qualora il segno possa indurre in errore il pubblico, pena la nullità dello stesso³⁸⁰.

Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Esso ha la facoltà di vietare a terzi l'uso nel commercio di un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio registrato di cui è titolare e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi rispettivamente contrassegnati, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico³⁸¹. Tuttavia, le indicazioni relative alla provenienza geografica derogano alla norma generale. In questo modo, è possibile usare segni in conflitto con il marchio, purché l'uso che ne viene fatto risponda ad una funzione descrittiva di indicare la provenienza geografica del prodotto conformemente agli usi di lealtà industriale e commerciale³⁸².

³⁷⁹ Si tratta del cosiddetto fenomeno del *secondary meaning*. Il paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva n. 2008/95/CE recita: "3. *Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa*". Il paragrafo 3 dell'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 recita: "3. *Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto*".

³⁸⁰ Come previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera g) della direttiva n. 2008/95/CE e 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 "g) *i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio*" sono esclusi dalla registrazione e se registrati possono essere dichiarati nulli.

³⁸¹ È quanto emerge rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 2008/95/CE e dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, "1. *Il marchio [...] registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: [...] b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio [...] e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [...] e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio [...]*". Secondo una giurisprudenza costante, per rischio di confusione si deve intendere il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. Per la Corte, la valutazione circa l'esistenza di un rischio di confusione deve essere globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. In particolare, essa implica una certa interdipendenza tra i fattori valutati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. La valutazione dipende, inoltre, dal grado di notorietà di cui gode il marchio registrato, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Si veda a tal proposito la sentenza della Corte del 22 giugno 1999, in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contro Klijsen Handel BV*, in *Raccolta*, 1999, p. 3819, punti 17-20; sentenza della Corte del 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contro Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation*, in *Raccolta*, 1998, p. 5507, punti 16-18 e 29 e sentenza della Corte dell'11 novembre 1997, in causa C-251/95, *SABEL BV contro Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, in *Raccolta*, 1997, p. 6191, punti 22 e 24.

³⁸² È quanto sanciscono, rispettivamente, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 2008/95/CE e l'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Secondo una giurisprudenza costante, il requisito degli usi consueti di lealtà costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio. A tale riguardo, l'utilizzo del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, anzitutto quando avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito

Un discorso a parte riguarda, infine, i marchi collettivi geografici. In deroga alla norma generale, infatti, i marchi collettivi possono essere costituiti anche esclusivamente da un segno o da un'indicazione che designa l'origine geografica del prodotto o del servizio. Il titolare, tuttavia, non può impedire a terzi di utilizzare una denominazione geografica in conflitto con il marchio collettivo, sia per usi descrittivi come nel caso dei marchi individuali, sia qualora i terzi siano autorizzati all'uso del segno controverso³⁸³.

Su questo tema, un'interessante pronuncia della Corte di giustizia, il caso *Windsurfing Chiemsee*³⁸⁴, chiarisce quale è la logica che soggiace al quadro giuridico appena delineato. Il limite imposto alla registrazione come marchio dei nomi geografici risponde ad un interesse generale di preservarne la disponibilità³⁸⁵. Questi termini possono avere la capacità di rivelare la qualità e altre caratteristiche dei prodotti interessati. Allo stesso

o denigrazione a tale marchio; infine, quando il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare. Si veda a tal proposito la sentenza della Corte del 23 febbraio 1999, in causa C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV contro Ronald Karel Deenik*, in *Raccolta*, 1999, p. 905, punti 51, 52 e 61; la sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 gennaio 2004, in causa C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contro Putsch GmbH*, in *Raccolta*, 2004, p. 691, punto 24 e sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 marzo 2005, in causa C-228/03, *The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy contro LA-Laboratories Ltd Oy*, in *Raccolta*, 2005, p. 2337, punti 41-45.

³⁸³ L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/95/CE recita: "2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica". Per il marchio collettivo geografico comunitario, invece, l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 recita: "2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica".

³⁸⁴ Si tratta della sentenza della Corte del 4 maggio 1999, in cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contro Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger*, in *Raccolta*, 1999, p. 2779.

³⁸⁵ A parere della Corte, la normativa, facendo riferimento alle "indicazioni che [...] possono servire a designare [...] la provenienza geografica", fissa un limite alla registrazione di un nome geografico come marchio piuttosto ampio. Infatti, il divieto non si limita a impedire la registrazione di nomi geografici nei soli casi in cui essi indichino luoghi geografici determinati già rinomati per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, per tale motivo, presentano un nesso con quest'ultima agli occhi degli ambienti interessati, vale a dire nel commercio e presso il consumatore medio di tale categoria di prodotti nel territorio per il quale si richiede la registrazione. Per tale motivo, secondo la Corte, l'autorità competente deve valutare se un nome geografico per il quale viene richiesta la registrazione in quanto marchio indichi un luogo che presenta attualmente, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, ma anche se sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa stabilirsi. In quest'ultimo caso, occorrerà, più particolarmente, tener conto della conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno di tale nome, nonché delle caratteristiche del luogo che esso indica e della categoria di prodotti di cui si tratta. In via di principio, infatti, la normativa non osta alla registrazione dei nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico. Allo stesso modo, il divieto non si applica ai nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, gli ambienti interessati possano non ritenere che la categoria di prodotti di cui trattasi provenga da tale luogo. Punti 29-33 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97.

tempo, essi possono influenzare le preferenze dei consumatori, perché il luogo designato potrebbe suscitare “*sentimenti positivi*”³⁸⁶. Per tale ragione, i nomi geografici devono rimanere nella disponibilità della collettività e non divenire l’oggetto di un diritto esclusivo di un singolo. Così, si spiega anche perché la disciplina introduce una deroga alla norma generale relativamente ai marchi collettivi geografici³⁸⁷.

Per la Corte la disposizione secondo cui il titolare di un marchio non può vietare a terzi l’uso in commercio di segni atti ad indicare la provenienza geografica dei prodotti non contraddice quanto appena affermato. Questa norma è volta, infatti, a disciplinare i problemi che sorgono quando un marchio composto in tutto o in parte da un nome geografico è già stato registrato. Essa non conferisce ai terzi l’uso di tale nome in quanto marchio, bensì si limita ad assicurare loro la possibilità di utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire quale indicazione relativa alla provenienza geografica, fermo restando un utilizzo conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale³⁸⁸.

Infine, anche per le denominazioni geografiche registrate come marchi in virtù di una natura distintiva acquisita con l’uso³⁸⁹, la Corte non rileva contraddizioni rispetto a quanto affermato sopra. In un caso del genere, infatti, il segno non è più soltanto descrittivo della provenienza geografica del prodotto, ma ha acquisito una portata nuova, sulla base della quale la registrazione diviene possibile. In altre parole, il nome geografico a seguito dell’uso che ne è stato fatto è divenuto atto ad identificare il prodotto per il quale si chiede la registrazione come proveniente da un’impresa determinata ed è capace di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese³⁹⁰. In queste situazioni, le autorità competenti sono chiamate ad un’attenta valutazione globale, tenendo conto di una molteplicità di fattori tra cui la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso dello stesso, l’entità degli investimenti effettuati a scopo promozionale, ma anche le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali³⁹¹. Qualora, sulla scorta di tali elementi, l’autorità competente ritenga che gli

³⁸⁶ Punto 26 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97.

³⁸⁷ Punto 27 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97.

³⁸⁸ Punto 28 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97.

³⁸⁹ La Corte, al punto 46 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97, ha precisato che “*il carattere distintivo di un marchio acquisito a seguito dell’uso che ne è stato fatto significa che tale marchio è atto a identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese*”. Il segno, infatti, deve soddisfare la condizione relativa al carattere distintivo richiesta dall’articolo 2 della direttiva n. 2008/95/CE e dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009.

³⁹⁰ Punto 47 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97.

³⁹¹ Punti 50 e 51 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97. Più il nome geografico è noto, più sarà difficile per l’impresa ottenerne la registrazione come marchio. Infatti, qualora il nome geografico sia molto noto, per la Corte è necessario che l’uso come marchio da parte dell’impresa che ne richiede la registrazione sia prolungato e intensivo. Allo stesso tempo, se il nome è già noto in quanto indicazione di provenienza

ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di essi, identificano grazie al marchio il prodotto come proveniente da quell'impresa determinata, essa potrà considerare soddisfatta la condizione richiesta dalla normativa e procedere conseguentemente alla registrazione del marchio³⁹².

2.12.2 I conflitti tra denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi

I casi di conflitto tra le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche ed i marchi sono disciplinati dal regolamento n. 1151/2012.

Innanzitutto, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 del regolamento, un marchio anteriore può impedire la registrazione di un nome come denominazione d'origine o indicazione geografica, qualora, tenuto conto della reputazione e della notorietà del marchio³⁹³, nonché della durata del suo uso, il consumatore potrebbe essere indotto in errore circa la vera identità del prodotto³⁹⁴. Come ha precisato la Corte di giustizia³⁹⁵, questa disposizione implica un'analisi preliminare alla registrazione della DOP o IGP³⁹⁶, ad opera delle autorità competenti, siano esse quelle statali o i servizi della Commissione. Non è un caso, quindi, che la disposizione in parola costituisca uno dei requisiti richiesti per la registrazione di un nome come denominazione d'origine o indicazione geografica, invocabile anche nell'ambito di una procedura d'opposizione.

A parti inverse, è la registrazione del marchio ad essere rifiutata. Più precisamente, come stabilisce l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, in presenza di una DOP o IGP, la domanda di registrazione di un marchio, che ricade nell'ambito di tutela delineato dall'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto, viene respinta se presentata

geografica per la categoria di prodotti cui appartiene il bene per il quale si richiede la registrazione, occorre che l'impresa ne provi un uso la cui durata e intensità siano particolarmente notori.

³⁹² Punto 52 della sentenza in cause riunite C-108/97 e C-109/97. La Corte ha precisato che la valutazione deve essere fatta caso per caso, non essendo possibile dimostrare che la condizione sia rispettata sulla base di dati generali ed astratti, come ad esempio percentuali determinate.

³⁹³ Per la Corte di giustizia, la valutazione circa la notorietà di un marchio deve tenere conto del pubblico, per il quale il segno gode di elevato carattere distintivo, e del territorio, su cui tale notorietà può essere fatta valere. È necessario, quindi, prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. Per la Corte è possibile ritenere che un marchio goda di notorietà quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto segno per una parte sostanziale del territorio preso in esame. A tal proposito, non è richiesto che la notorietà sia estesa all'intero territorio di uno Stato membro per i marchi nazionali o a quello dell'Unione per quelli comunitari. È quanto emerge dalla sentenza della Corte del 14 settembre 1999, in causa C-375/97, *General Motors Corporation contro Yplon SA*, in *Raccolta*, 1999, p. 5421, punti 26-28.

³⁹⁴ È quanto emerge dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012.

³⁹⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 2009 in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*, in *Raccolta*, 2009, p. 5491.

³⁹⁶ Le autorità competenti sono chiamate a verificare "la possibilità di un eventuale errore del consumatore in merito alla vera identità del prodotto, a causa della registrazione della denominazione in questione, in base ad un esame della denominazione da registrare e del marchio preesistente, tenendo conto nel

posteriormente alla data di deposito alla Commissione della domanda relativa alla denominazione; i marchi registrati in violazione della norma in parola sono annullati³⁹⁷. È interessante notare come la stessa disposizione figuri nel regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, tra gli elementi che costituiscono un impedimento assoluto alla registrazione³⁹⁸. Per i marchi nazionali, invece, la direttiva n. 2008/95/CE non prevede nulla di simile. Tuttavia, la nuova formulazione dell'articolo 14, a differenza delle precedenti, sancisce che la disciplina del paragrafo 1 si applica in deroga a quanto prescritto dalla direttiva n. 2008/95/CE³⁹⁹. Il legislatore ha quindi voluto chiarire quali siano le disposizioni applicabili in caso di conflitto tra denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi per evitare che si possano creare situazioni di confusione sul mercato, tali da mettere a repentaglio la corretta informazione dei consumatori e condizioni di concorrenza leale per i produttori⁴⁰⁰.

La terza ed ultima ipotesi di conflitto viene disciplinata dal paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento n. 1151/2012⁴⁰¹. Un marchio registrato, depositato o comunque acquisito con

contempo della rinomanza, della notorietà e della durata dell'uso di quest'ultimo". Così stabilisce la Corte al punto 120 della sentenza in causa C-343/07.

³⁹⁷ L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 recita: "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. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE".

³⁹⁸ L'articolo 7, paragrafo 1, lettera k, del regolamento n. 207/2009 prevede: "1. Sono esclusi dalla registrazione: [...] k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica". Questa disposizione non era prevista nella prima disciplina sul marchio comunitario contenuta nel regolamento n. 40/94.

³⁹⁹ Come recita il comma 3, paragrafo 1, dell'articolo 14 del regolamento n. 1151/2012 "Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE". Questa disposizione mancava nei precedenti regolamenti n. 2081/1992 e n. 510/2006.

⁴⁰⁰ Si veda il considerando 31 del regolamento n. 1151/2012. Inoltre, il regolamento n. 207/2009 stabilisce all'articolo 164, rubricato *Compatibilità con altre disposizioni del diritto comunitario*, che la disciplina relativa al marchio comunitario lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento n. 510/2006, in particolare l'articolo 14. Sulla base di questa disposizione, in occasione della sentenza in causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, il Tribunale ha stabilito che "l'UAMI è tenuto ad applicare il regolamento n. 40/94 in modo da non pregiudicare la tutela concessa alle DOP dal regolamento n. 2081/92 (punto 55)" e che "di conseguenza, [...] deve respingere la domanda di registrazione di ogni marchio che si trovi in una delle situazioni descritte all'art. 13 del regolamento n. 2081/92 e, se il marchio è già stato registrato, deve dichiararne la nullità (punto 56)".

⁴⁰¹ Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 "2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, paragrafo 1, 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

l'uso in buona fede⁴⁰² sul territorio dell'Unione, anteriormente alla presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DOP o IGP⁴⁰³, che configura una delle situazioni previste dall'articolo 13, può continuare ad essere utilizzato nonostante la successiva registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. La disciplina pone tuttavia due condizioni: non devono incorrere i motivi di nullità e decadenza del marchio previsti rispettivamente dalla direttiva n. 2008/95/CE e dal regolamento n. 207/2009⁴⁰⁴. A parere della Corte⁴⁰⁵, a differenza di quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6, questa norma implica un'analisi posteriore alla registrazione della denominazione, di competenza delle autorità giudiziarie nazionali. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, qualora i segni entrino in conflitto tra loro è necessario verificare *“se l'uso del marchio corrisponda ad una delle ipotesi previste dall'articolo 13 [...], poi se il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data [...] di registrazione della denominazione e, in ultimo, eventualmente, se il marchio sia colpito dalle cause di nullità o di decadenza [...]”*⁴⁰⁶. Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che quest'ultima analisi imponga *“un esame dei fatti e delle norme di diritto nazionale, comunitario o internazionale, che solo il giudice nazionale è competente a svolgere, disponendo eventualmente un rinvio pregiudiziale [...]”*⁴⁰⁷. Inoltre, lo svolgimento di questa verifica non può essere condizionato dall'esito dell'esame preliminare di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Per la Corte, infatti, le due verifiche hanno finalità e funzioni distinte, motivo per cui non è possibile che l'esito positivo della prima privi di valore lo svolgimento della

una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o 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”.

⁴⁰² Nella sentenza in causa C-87/97, punto 35, la Corte ha specificato che la nozione di buona fede deve essere valutata tenendo conto del complesso delle normative, nazionali ed internazionali, in vigore nel momento in cui è stata depositata la domanda di registrazione del marchio. Per la Corte, infatti, il titolare del marchio non può fruire in linea di principio di una presunzione di buona fede se disposizioni allora vigenti ostavano chiaramente a che la sua domanda potesse essere legalmente accolta.

⁴⁰³ Il regolamento n. 510/2006 fissava come spartiacque temporale due date. L'articolo 14, paragrafo 2, faceva riferimento, infatti, alla data di protezione nel Paese d'origine della DOP o IGP o in alternativa il 1° gennaio 1996. Il regolamento n. 1151/2012, oltre che semplificare, amplia la sfera temporale di riferimento a favore delle DOP-IGP perché stabilisce non più la data di protezione dell'indicazione geografica nel Paese d'origine, ma bensì la sola data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione. Così, il paragrafo 1 e 2 dell'articolo 14 adottano gli stessi riferimenti temporali, contrariamente a quanto invece era previsto dalla disciplina anteriore.

⁴⁰⁴ Per quanto riguarda i motivi di nullità e di decadenza di un marchio nazionale si vedano rispettivamente gli articoli 3, 4 e 12 della direttiva n. 2008/95/CE. Per quanto riguarda un marchio comunitario si vedano gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento n. 207/2009, nel caso di un marchio comunitario collettivo, invece, gli articoli 73 e 74 dello stesso regolamento.

⁴⁰⁵ Si tratta ancora una volta della sentenza in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*.

⁴⁰⁶ Punto 121 della sentenza in causa C-343/07.

⁴⁰⁷ Punto 122 della sentenza in causa C-343/07.

seconda⁴⁰⁸. Infine, questa disposizione dimostra, tra le altre cose, che il diritto dell'Unione tollera un grado minimo di confusione tra DOP, IGP e marchi. In un mercato interno che è il frutto della graduale unione di più mercati nazionali, in cui si parlano una pluralità di lingue, un grado minimo di confusione tra questi segni è fisiologico e quindi accettato dal legislatore.

2.12.3 Il regime di coesistenza tra DOP, IGP e marchi all'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC

Stati Uniti ed Australia ritenevano che il sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP istituito con il regolamento n. 2081/1992 fosse incompatibile con alcuni degli obblighi sanciti dagli accordi multilaterali facenti capo all'OMC⁴⁰⁹. I due Paesi chiesero, pertanto, l'instaurazione di un Panel all'Organo di risoluzione delle controversie⁴¹⁰. Tra le

⁴⁰⁸ Punto 118 della sentenza in causa C-343/07.

⁴⁰⁹ A parere di Stati Uniti ed Australia, il regolamento n. 2081/1992 presentava diversi elementi di incompatibilità con la normativa internazionale scaturita dagli accordi raggiunti al termine dei negoziati dell'Uruguay Round. In questo paragrafo, l'attenzione sarà limitata alla parte relativa al regime di coesistenza tra DOP, IGP e marchi, rinviando al successivo ogni valutazione in merito alla conformità delle disposizioni comunitarie con la clausola del trattamento nazionale e con quella della nazione più favorita. I due Paesi hanno dato origine a due procedure distinte, le quali hanno prodotto due distinti Panels, che hanno avuto due distinti 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. Per quanto riguarda la parte che qui interessa, tuttavia, Stati Uniti ed Australia hanno contestato la conformità della disciplina comunitaria sulla base degli stessi elementi; allo stesso modo, la Comunità europea ha difeso il proprio sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP con argomentazioni comuni ad entrambi i Panels. Per queste ragioni, i due Panels hanno adottato le medesime raccomandazioni. A questo punto, ritengo utile trattare unitamente entrambi i ricorsi. Infine, pur se l'oggetto dei due ricorsi all'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC è stato il regolamento n. 2081/1992, per la parte che qui interessa, la disciplina non ha subito modifiche di rilievo, né in occasione dell'adozione del regolamento n. 510/2006, né tantomeno quando si è trattato di adottare il nuovo regolamento n. 1151/2012. Unico elemento degno di nota è la numerazione delle disposizioni in causa. La normativa contenuta in origine nel paragrafo 3 dell'articolo 14, oggi figura tra i requisiti di registrazione di un nome come DOP o IGP al paragrafo 4 dell'articolo 6 del regolamento sui regimi di qualità.

⁴¹⁰ L'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie costituisce l'Allegato 2 dell'Accordo OMC. Essa assegna all'Organo di risoluzione delle controversie il compito di assicurare una corretta interpretazione ed applicazione dei diritti e degli obblighi contenuti nei diversi accordi facenti capo all'OMC. Ad esso gli Stati contraenti si rivolgono ogniqualevolta ritengono che un beneficio derivante dagli accordi commerciali multilaterali possa venire meno a seguito del non rispetto da parte di un altro membro di un obbligo contenuto nei suddetti accordi. La disciplina relativa alla risoluzione delle controversie prevede per prima cosa l'avvio di consultazioni tra le parti. In caso di esito negativo, il Paese autore del ricorso ha la facoltà di richiedere all'Organo di risoluzione delle controversie di istituire un Panel, con il compito di valutare la sussistenza o meno della non conformità delle misure in causa rispetto alla normativa OMC. Il Panel terminata la verifica produce un rapporto, contro il quale le parti in causa hanno la facoltà di ricorrere all'Organo di Appello. In caso contrario, il rapporto viene adottato dall'Organo di risoluzione delle controversie e le raccomandazioni ivi contenute devono essere implementate dalla parte soccombente. In caso di appello, l'Organo di appello può confermare, modificare o rivedere completamente il rapporto del Panel, ma solo relativamente a motivi di diritto. Qualora le raccomandazioni formulate nel primo rapporto del Panel o nelle conclusioni dell'Organo di Appello non dovessero essere implementate dalla parte soccombente entro il periodo di tempo previsto, l'Organo di risoluzione delle controversie può, su richiesta dell'autore del ricorso, adottare compensazioni e sospensioni di obblighi o concessioni. Queste misure, come precisa il testo dell'Intesa, non sono pensate in un'ottica sanzionatoria, ma bensì per

varie non conformità sollevate, essi sostenevano che la normativa comunitaria relativa ai rapporti tra denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi fosse contraria all'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPs⁴¹¹.

A parere della Comunità europea si trattava, invece, di reclami privi di fondamento. Essa difese il proprio sistema anzitutto argomentando che la disposizione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2081/1992 fosse sufficiente ad evitare il verificarsi della situazione denunciata dalle due ricorrenti. In aggiunta, l'articolo 24, paragrafo 5, dell'Accordo TRIPs avrebbe consentito un regime di coesistenza tra indicazioni geografiche e marchi anteriori⁴¹², mentre l'articolo 24, paragrafo 3, TRIPs, avrebbe addirittura imposto al legislatore comunitario di mantenere in essere il regime contestato⁴¹³. Infine, qualora le predette ragioni non fossero bastate, il paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento n. 2081/1992, vero imputato agli occhi di statunitensi ed australiani, avrebbe beneficiato della deroga prevista dall'articolo 17 TRIPs⁴¹⁴.

compensare alla parte che ha avviato la procedura i minori benefici conseguiti derivanti da misure contrarie ad corretta applicazione degli accordi OMC. Per una trattazione più completa sul meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC si vedano, tra gli altri, G. ADINOLFI, *La soluzione delle controversie nell'OMC e il contenzioso euro-statunitense*, in G. VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 191; A. LIGUSTRO, *La soluzione delle controversie nel sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio: problemi applicativi e prassi applicativa*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, p. 1003; M. VELLANO, *La Comunità Europea a i suoi Stati membri dinanzi al sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: alcune questioni da risolvere*, in *La Comunità internazionale*, 1996, p. 499 oppure, sempre dello stesso autore, M. VELLANO, *Gli assetti istituzionali attuali e futuri dell'OMC*, in VENTURINI, COSCIA, VELLANO (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Atti del Convegno di Alessandria, 8 ottobre 2004, Milano, 2005, p. 16.

⁴¹¹ Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPs “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*”. Per G. CONTALDI, in *Il conflitto tra Stati Uniti e Unione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 29, le ragioni alla base di entrambi i reclami sono state più ideologiche che economiche e giuridiche. Per l'autore, infatti, Stati Uniti ed Australia hanno fatto ricorso all'Organo di risoluzione delle controversie a causa di un'avversione verso un sistema di riconoscimento e tutela delle indicazioni geografiche *sui generis* quale quello in vigore nell'Unione, che differisce totalmente dai tipici sistemi di *common law* fondati sull'istituto del marchio.

⁴¹² Secondo il paragrafo 5 dell'articolo 24 TRIPs “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*”.

⁴¹³ Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 24 TRIPs “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*”.

⁴¹⁴ Ai sensi dell'articolo 17 TRIPs “1. *I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi*”.

Per prima cosa, il Panel chiarì la portata dell'articolo 16 TRIPs. In virtù di questa disposizione, il titolare di un marchio dispone di un diritto esclusivo di vietare a terzi taluni usi del segno, compreso l'utilizzo di DOP e IGP, qualora tale uso possa far sorgere un rischio di confusione nel pubblico. A parere del Panel, la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 14 non impedisce che un marchio anteriore possa coesistere con un'indicazione geografica confondibile posteriormente registrata. Le autorità competenti potrebbero negare la registrazione di una denominazione geografica solo in presenza di un marchio anteriore confondibile, dotato di una congrua reputazione e tenuto conto della durata del suo uso. Di conseguenza, la garanzia non può coprire indistintamente tutti i marchi, ma solo una parte di essi. Per tale motivo, il Panel rilevò la non coerenza del regolamento comunitario alla luce dell'articolo 16, paragrafo 1, TRIPs⁴¹⁵.

Il Panel, dopo aver ritenuto i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 24 TRIPs non pertinenti alla soluzione della controversia⁴¹⁶, passò ad esaminare l'applicabilità della deroga dell'articolo 17 TRIPs. Questa disposizione consente limitate eccezioni al diritto esclusivo del titolare del marchio, purché sia tenuto conto dei legittimi interessi delle parti coinvolte. Nel sistema comunitario, solo i produttori che rispettano le prescrizioni del disciplinare di produzione possono usare la DOP o IGP; di conseguenza, non tutti i prodotti possono essere contrassegnati con un segno confondibile con il marchio anteriore. Allo stesso tempo, la DOP o l'IGP può essere utilizzata solo nelle forme per cui è stata registrata. Il Panel statuí, quindi, che le eccezioni previste dal regolamento potevano ritenersi limitate⁴¹⁷. Quanto alla tutela degli interessi delle parti coinvolte⁴¹⁸, la disciplina orizzontale in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, la facoltà di opporsi alla registrazione di un'indicazione geografica, qualora questa sia atta a

⁴¹⁵ Paragrafi 7.554-7.575 del WT/DS174/R e 7.555-7.576 del WT/DS290/R.

⁴¹⁶ Il Panel ritenne che i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 24 TRIPs non potessero trovare applicazione alla fattispecie in esame. La prima delle due disposizioni imponeva ai membri di non diminuire la protezione alle indicazioni geografiche già protette prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC (I gennaio 1995). Entrambe le parti concordarono sul fatto che prima di quella data non vi erano DOP o IGP iscritte nel registro comunitario. Il paragrafo 5, invece, consentiva una deroga alla protezione delle indicazioni geografiche e non ai diritti connessi ad un marchio. Rispettivamente, paragrafi 7.604-7.625 e 7.627-7.636 del WT/DS174/R e 7.604-7.625 e 7.627-7.636 del WT/DS290/R.

⁴¹⁷ Paragrafi 7.644-7.661 del WT/DS174/R e 7.644-7.661 del WT/DS290/R.

⁴¹⁸ Il Panel prima di poter pronunciarsi ha dovuto chiarire quali fossero gli interessi legittimi del titolare del marchio, nonché identificare quali soggetti potessero essere qualificati come "terzi". Per quanto riguarda il primo aspetto, la tutela del carattere distintivo di un marchio costituiva i legittimi interessi del suo titolare. I terzi, invece, vennero identificati nei consumatori e nei soggetti abilitati all'uso delle DOP e IGP. Quanto ai primi, il loro interesse era non venire ingannati circa l'identità del prodotto, mentre i secondi avevano diritto, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo TRIPs, alla protezione dell'indicazione geografica che usavano per identificare il prodotto che realizzavano, le cui caratteristiche erano legate al luogo geografico da cui prendevano il nome. È quanto emerge dai paragrafi 7.662-7.686 del WT/DS174/R e 7.662-7.686 del WT/DS290/R.

danneggiare un marchio preesistente⁴¹⁹, nonché, nuovamente, il paragrafo 3 dell'articolo 14, rappresentano sufficienti garanzie.

Sulla base di queste argomentazioni, il Panel concluse che il sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP, pur se incompatibile con l'articolo 16, paragrafo 1, TRIPs, può a giusto titolo beneficiare della deroga prevista dall'articolo 17⁴²⁰.

2.12.4 La preferenza del diritto dell'Unione per le DOP-IGP

Da quanto affermato nei paragrafi precedenti emerge che il diritto dell'Unione predilige le DOP e IGP ai marchi per comunicare al pubblico l'origine geografica qualificata dei prodotti agricoli e alimentari⁴²¹.

Questa volontà traspare, innanzitutto, dalla definizione di denominazione d'origine e indicazione geografica, così come dal divieto, salvo eccezioni, di registrare un nome geografico come marchio.

La stessa logica governa le norme che regolano eventuali conflitti tra questi segni della proprietà intellettuale. Un marchio preesistente per poter bloccare la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica deve dimostrare che, a fronte di una certa reputazione, notorietà e durata dell'uso, la registrazione avrebbe come effetto quello di indurre in errore il pubblico circa l'identità del prodotto. A parti inverse, è sufficiente che il marchio ricada in una delle situazioni configurate dall'articolo 13 per farne scattare l'impedimento alla registrazione. Così, anche una DOP o IGP non necessariamente conosciuta o diffusa sul mercato impedisce ad un marchio di essere registrato. Qualora, poi, si dovesse verificare la situazione per cui un marchio anteriore coesista con una DOP o IGP posteriore confondibile, è il marchio a dover dimostrare la sussistenza di una serie di requisiti per poter mantenere il diritto ad un uso non esclusivo del segno.

La preferenza del diritto dell'Unione per le DOP e IGP non significa, tuttavia, che siano assenti garanzie per i diritti connessi al marchio. Come è emerso dai paragrafi precedenti, uno dei casi in cui tale preferenza traspare in maniera chiara e forte è rappresentata dalla

⁴¹⁹ È quanto stabilisce l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui regimi di qualità.

⁴²⁰ Le conclusioni relative all'indagine sul regime di coesistenza tra DOP, IGP e marchi sono rispettivamente ai paragrafi 7.687 e 7.688 del WT/DS174/R e 7.685 e 7.686 del WT/DS290/R. Per G. CONTALDI, *op. cit.*, p. 34, si è trattato per lo più di una soluzione di compromesso, adottata nella speranza che il negoziato per l'attuazione dell'articolo 24 dell'accordo TRIPs, all'epoca in pieno corso di svolgimento, potesse condurre ad un componimento delle contrapposte posizioni in merito al sistema di protezione delle indicazioni geografiche.

⁴²¹ Sulla prevalenza delle DOP e IGP sui marchi nel diritto comunitario si veda, tra gli altri, G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, in particolare p. 226.

situazione in cui la DOP o IGP viene registrata nonostante la presenza sul mercato di un marchio preesistente confondibile. Si tratta, tuttavia, di una fattispecie residuale. Essa si realizza quando il marchio, non rientrando nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012, non abbia potuto profittare della disposizione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui regimi di qualità⁴²². Il diritto esclusivo di cui dispone il titolare del marchio è sì attenuato per via del regime di coesistenza, ma si tratta pur sempre di casi limitati e circoscritti, come hanno peraltro stabilito gli stessi Panels dell'OMC.

2.13 Le indicazioni geografiche dei Paesi terzi

Il sistema unionale di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP è aperto alle indicazioni geografiche relative a Paesi terzi.

Questi segni possono essere protetti sul territorio dell'Unione per il tramite di un accordo internazionale ed essere iscritti nel registro gestito dalla Commissione⁴²³.

In alternativa, essi possono seguire lo stesso iter valido per i nomi riferiti a prodotti realizzati negli Stati membri⁴²⁴. Già il regolamento n. 2081/1992, nella sua prima

⁴²² In questo ambito, non è rilevante sapere se la coesistenza tra i due segni si è venuta a creare a seguito del rifiuto da parte dell'autorità competente di far valere l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sui regimi di qualità. Così come non è rilevante sapere se il titolare del marchio abbia o meno fatto ricorso all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1151/2012, e nel caso in cui lo abbia fatto se e perché l'autorità competente non abbia respinto la domanda di registrazione della DOP o IGP. Ciò che più conta è che tali garanzie siano presenti. La loro previsione, infatti, consente l'avvio di ricorsi dinanzi al giudice nazionale oppure direttamente presso la Corte di giustizia per verificare la legittimità del regolamento con cui la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è stata registrata. Per G. E. SIRONI, in *op. cit.*, p. 215, la disposizione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento è da considerare come la manifestazione della volontà del legislatore di affidare alla Commissione, o allo Stato membro nel caso di una procedura di opposizione nazionale, una facoltà di valutazione discrezionale, consentendo di decidere se privilegiare l'interesse all'esclusiva sul marchio o l'interesse alla tutela dell'indicazione geografica. Per l'autore, infatti, la disposizione in parola non configura un impedimento esplicito alla registrazione dell'indicazione geografica, risultato a cui pare assai arduo giungere anche in via interpretativa.

⁴²³ Così stabilisce l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 *“Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette”*. Un accenno a ciò era già presente nella prima formulazione del regolamento n. 2081/1992, il cui articolo 12 introduceva la disciplina relativa alle indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi affermando *“Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese terzo [...]”*. A giugno 2013 il registro gestito dalla Commissione non contava indicazioni geografiche relative a Paesi terzi iscritte perché protette da un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente. Sugli accordi tra UE e Paesi terzi che hanno introdotto disposizioni per la protezione delle indicazioni geografiche si veda più avanti il paragrafo pertinente.

⁴²⁴ A giugno 2013, le indicazioni geografiche relative a Paesi terzi iscritte nel registro gestito dalla Commissione sono 14, di cui 5 DOP e 9 IGP. Il Paese terzo con il più alto numero di indicazioni geografiche registrate è la Cina con 4 DOP e 6 IGP, seguita dal Vietnam con una DOP e Thailandia, Colombia e India con una IGP ciascuno. L'alto numero delle indicazioni geografiche cinesi è dovuto ad un progetto, denominato “10+10”, che ha consentito all'Unione europea di ottenere la protezione di 10 denominazioni sul

formulazione, riconosceva la possibilità di registrare nomi relativi a prodotti aventi origine in territori extra comunitari, prevedendo per i produttori interessati disposizioni ad hoc. In questo ambito, la disciplina è stata oggetto di alcune modifiche di rilievo, apportate prima dal regolamento n. 692/2003 e successivamente in occasione della redazione del regolamento n. 510/2006. L'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs e l'esito di due Panels dell'OMC costituiscono le principali ragioni che hanno spinto il legislatore a modificare il quadro normativo di riferimento.

2.13.1 Le indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi nel regolamento n. 2081/1992

Come anticipato, la disciplina sulle DOP e IGP prevede, sin da subito, la possibilità di registrare nomi relativi ad aree geografiche esterne al territorio della Comunità, introducendo poche ma significative disposizioni.

Il regolamento n. 2081/1992 si limitò, difatti, a definire i requisiti di accesso al sistema europeo di protezione, con un'attenzione ai casi di omonimia⁴²⁵. Così, ai sensi dell'articolo 12, i Paesi terzi che avessero voluto avvantaggiarsi del sistema comunitario avrebbero dovuto offrire garanzie *identiche* o *equivalenti* a quelle previste in materia di disciplinare di produzione; dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo *equivalente* a

territorio della Repubblica popolare cinese ed alla Cina di registrare le 10 denominazioni di cui sopra. Le 10 denominazioni europee sono rispettivamente: Comté DOP, Grana Padano DOP, Prosciutto di Parma DOP, Priego de Cordoba DOP, Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits IGP, Roquefort DOP, Scottish Farmed Salmon IGP, Sierra Magina DOP, West Country Farmhouse Cheddar DOP ed infine White Stilton Cheese/Blue Stilton Cheese DOP. Si tratta di un progetto pilota avviato nel 2007 e completato nel 2012. Sulla base dei risultati conseguiti con il progetto "10+10" UE e Cina stanno negoziando un accordo bilaterale per arrivare ad un reciproco riconoscimento di un numero maggiore di indicazioni geografiche. In Cina l'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche è la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ. Nel Novembre del 2012 è entrato in vigore un Memorandum d'Intesa Amministrativa tra la Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea e ARIPO, l'African Regional Intellectual Property Organization, che ha l'obiettivo di promuovere una cooperazione amministrativa tra le due parti per sviluppare il sistema di protezione delle indicazioni geografiche. Da questo memorandum potrebbero scaturire importanti occasioni per l'agricoltura dei Paesi africani coinvolti, che potrebbero registrare le proprie indicazioni geografiche nel registro gestito dalla Commissione (al momento è allo studio una lista di 19 indicazioni geografiche relative a prodotti africani), ma anche, in maniera reciproca, nuovi sbocchi per i prodotti agricoli ed alimentari europei che beneficino di una DOP o di una IGP. L'azione della Commissione europea potrebbe, inoltre, ampliare il fronte dei Paesi che in sede di OMC chiedono una maggiore e migliore protezione per le indicazioni geografiche relative a prodotti diversi dai vini. ARIPO raggruppa 18 Paesi del continente africano (Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sierra Leone, Liberia, Ruanda, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe) e 12 osservatori.

⁴²⁵ La disciplina relativa alla registrazione di indicazioni geografiche relative a Paesi terzi era contenuta esclusivamente nell'articolo 12 del regolamento n. 2081/1992, il quale recitava "1. *Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che: il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4; nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'articolo 10; il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.* 2. *In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi*

quello in vigore nella Comunità ed, infine, essere disposti ad accordare alle DOP e IGP comunitarie una protezione *analoga* a quella assicurata dal regolamento n. 2081/1992. Relativamente ai casi di omonimia, la registrazione sarebbe stata concessa tenendo conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione, unitamente ad una etichettatura che desse conto dei rispettivi Paesi d'origine.

Il quadro che ne uscì fu sostanzialmente un sistema fondato sui principi di equivalenza e reciprocità⁴²⁶.

A seguito della firma dell'accordo TRIPs, l'allora Comunità ritenne opportuno introdurre alcune modifiche⁴²⁷. L'intervento precisò le norme relative alla procedura di registrazione, incluso l'iter per la modifica del disciplinare, mentre venne chiesto agli Stati interessati di dimostrare l'esistenza di un diritto di opposizione sul loro territorio⁴²⁸. La novità di maggior rilievo riguardò la previsione di un esame, di competenza della Commissione, circa la compatibilità con i requisiti stabiliti dal regolamento delle legislazioni dei Paesi terzi candidati all'accesso al sistema comunitario⁴²⁹. Ne uscì un regime certamente più chiaro, ma anche meno aperto ai prodotti realizzati in territori esterni alla Comunità⁴³⁰.

2.13.2 I due ricorsi all'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC

Stati Uniti ed Australia erano convinti della non compatibilità del regolamento n. 2081/1992 con gli obblighi derivanti dagli Accordi OMC, pertanto chiesero all'Organo di

effettivi di confusione. L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta".

⁴²⁶ È quanto emerge espressamente dal nono considerando del regolamento n. 692/2003 "(9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto regolamento [...]".

⁴²⁷ Così l'ottavo ed il nono considerando del regolamento n. 692/2003, i quali recitano: "(8) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs, 1994, oggetto dell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare. (9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto regolamento. È opportuno precisare le disposizioni di detto articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le condizioni suddette".

⁴²⁸ Si veda a tal proposito l'articolo 12 del regolamento n. 2081/1992 così come modificato dal regolamento n. 692/2003, unitamente agli articoli 12 bis-12 quinquies.

⁴²⁹ In altre parole, qualora un Paese terzo avesse voluto avere accesso al sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP avrebbe dovuto chiedere ai servizi della Commissione di esaminare la compatibilità della propria normativa nazionale alla luce dei requisiti fissati dal regolamento. Si introduceva così una verifica materiale della sussistenza delle condizioni di reciprocità ed equivalenza richieste dalla disciplina comunitaria. Nei casi in cui l'esame avesse dato esito negativo, i produttori non avrebbero potuto avere accesso al sistema comunitario, essendo quest'ultimo condizionato dal superamento della verifica.

⁴³⁰ Non a caso le prime indicazioni geografiche relative a Paesi terzi sono state iscritte nel registro della Comunità dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 510/2006.

risoluzione delle controversie di instaurare un Panel⁴³¹. Tra le varie difformità contestate, i due Paesi ritenevano la normativa applicabile alle indicazioni geografiche relative a territori extra comunitari in contrasto con il principio del trattamento nazionale enunciato dagli articoli 3, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPs e III:4 del GATT 1994⁴³². A detta di Stati Uniti ed Australia, le condizioni di equivalenza e reciprocità, le disposizioni relative alla procedura di registrazione, quelle inerenti il diritto di opposizione, nonché le previsioni in materia di strutture di controllo, comportavano un trattamento per i prodotti ed i cittadini di Paesi terzi aderenti all'OMC meno favorevole rispetto ai prodotti ed ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea⁴³³.

Quanto al primo punto, il Panel rilevò una prima incompatibilità⁴³⁴. Le condizioni di reciprocità ed equivalenza, unite all'esame preventivo da parte della Commissione europea, ostacolavano l'accesso al sistema comunitario ed ai suoi benefici ai prodotti ed ai cittadini di Stati aderenti all'OMC non membri della Comunità. Le indicazioni geografiche relative a territori non comunitari non avrebbero potuto essere registrate se il Paese d'origine decideva di non dotarsi di un sistema equivalente a quello istituito dal regolamento n. 2081/1992 oppure qualora, pur in presenza di una decisione in questo senso, la Commissione avesse ritenuto l'esame non superato⁴³⁵. Tuttavia, le stesse condizioni non valevano per i nomi relativi a zone geografiche comprese nel territorio comunitario. Per queste ragioni, il Panel valutò il regolamento n. 2081/1992, ed in particolare l'articolo 12, non conformi al principio del trattamento nazionale, il quale richiede “*effective equality of opportunities*”⁴³⁶ tra prodotti e cittadini di Paesi terzi aderenti all'OMC e prodotti e cittadini della Comunità⁴³⁷.

⁴³¹ Si tratta degli stessi procedimenti in cui l'Organo di risoluzione delle controversie ha accertato la compatibilità con gli Accordi OMC della disciplina comunitaria relativa ai rapporti tra DOP, IGP e marchi, Panel WT/DS174/R per il ricorso statunitense e Panel WT/DS290/R per quello australiano.

⁴³² L'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs recita: “*1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, [...]*”. L'articolo III:4 del GATT 1994 recita: “*4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product*”.

⁴³³ Si veda a tal proposito A. GERMANÒ, in *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. 57, in cui l'autore esprime un'opinione divergente sia rispetto a quanto sostenuto da Stati Uniti ed Australia, sia da quanto poi statuito dall'Organo di risoluzione delle controversie in merito alla non compatibilità del regolamento n. 2081/1992 con il principio di non discriminazione.

⁴³⁴ Punti 7.213 e 7.238 del WT/DS174R e punti 7.249 e 7.272 del WT/DS290/R.

⁴³⁵ Punti 7.139 e 7.233 del WT/DS174R ed i punti 7.189 e 7.269 del WT/DS290/R.

⁴³⁶ Punto 7.133 del WT/DS174/R e 7.183 del WT/DS290/R.

⁴³⁷ L'articolo III:4 del GATT 1994 ha per oggetto i prodotti, mentre l'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPs disciplina il trattamento nazionale tra i cittadini, “*nationals*”, dei membri dell'OMC. Di conseguenza,

Relativamente alla procedura di registrazione, il Panel concentrò la sua attenzione sul ruolo svolto dalle autorità nazionali. Le domande di registrazione avrebbero dovuto essere ricevute, esaminate e trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionali competenti su quel territorio, senza alcuna distinzione tra indicazioni geografiche relative a Paesi terzi ed indicazioni geografiche relative a Stati membri della Comunità. Pur se identiche, queste condizioni celavano un trattamento meno favorevole per i prodotti ed i cittadini di Paesi terzi aderenti all'OMC⁴³⁸. Infatti, qualora un Paese terzo non avesse previsto nel proprio ordinamento tali strutture, le indicazioni geografiche relative al suo territorio non sarebbero state registrate. Lo stesso non poteva dirsi per i nomi relativi ad aree comprese nel territorio della Comunità, essendo gli Stati membri obbligati a dare applicazione al diritto dell'Unione, pena l'avvio di ricorsi dinanzi al giudice competente⁴³⁹.

il Panel ha dovuto prima definire chi fossero i cittadini, "nationals", della Comunità, poi quale legame vi potesse essere tra i prodotti agricoli ed alimentari, che costituiscono l'oggetto del regolamento n. 2081/1992, ed i cittadini. Quanto alla prima questione, il Panel ha accettato il criterio fornito dalla stessa Comunità "*The European Communities has explained to the Panel that, with respect to natural persons, under the domestic law of the European Communities, any person who is a national of an EC member State is a citizen of the European Union and, accordingly, an EC national. It has explained that, with respect to legal persons, the domestic law of the European Communities does not contain a specific definition of nationality, but nor does the domestic law of many other WTO Members. However, the European Communities informs the Panel that any legal person considered a national under the laws of an EC member State would also be an EC national. The criteria used by the EC member States to determine the nationality of a legal person may vary and include criteria such as the place of incorporation and the place of the seat of the company or a combination of such criteria*" (Punti 7.149-7.150 del WT/DS174/R e punti 7.199-7.200 del WT/DS290/R). Quanto alla seconda questione, l'intervento del Panel rivestiva una certa rilevanza. La Comunità per difendersi affermava che il regolamento n. 2081/1992 non conteneva alcun discrimine fondato sulla nazionalità, perché la disciplina distingueva tra indicazioni geografiche relative ad aree site dentro e fuori il territorio comunitario. Per la Comunità, infatti, il regolamento non ostava a che un cittadino di un Paese terzo aderente all'OMC producesse prodotti agricoli o alimentari in un'area geografica situata entro il territorio della Comunità oppure a che un cittadino comunitario producesse in una zona geografica sita in un Paese terzo. Di conseguenza, per la Comunità il regolamento n. 2081/1992 non poteva violare l'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS. Il Panel, tuttavia, concluse che "*insofar as the Regulation discriminates with respect to the availability of protection between GIs located in the European Communities, on the one hand, and those located in third countries, including WTO Members, on the other hand, it formally discriminates between those persons who produce, process and/or prepare a product in accordance with a specification, in the European Communities, on the one hand, and those persons who produce, process and/or prepare a product in accordance with a specification, in third countries, including WTO Members, on the other hand*" (punti 7.190 del WT/DS174/R e 7.226 del WT/DS290/R).

⁴³⁸ Così ha stabilito il Panel ai paragrafi 7.281 e 7.307 del WT/DS174/R e 7.316 e 7.342 del WT/DS290/R.

⁴³⁹ Paragrafi 7.271-7.272 e 7.292 del WT/DS174/R e 7.306-7.307 e 7.327 del WT/DS290/R. Oltre a questa motivazione principale, il Panel formulò altre due considerazioni interessanti. Quanto alla prima, esso riteneva che la procedura di registrazione contenesse una differenza formale di trattamento. Rifacendosi ad una spiegazione fornita dalla stessa Comunità, il Panel rilevò che l'esecuzione delle norme comunitarie è affidata agli Stati membri, i quali agiscono in qualità di organi *de facto* della Comunità. La stessa cosa non può dirsi per le autorità nazionali di un Paese terzo. Così, le domande di registrazione provenienti dagli Stati membri vengono trattate direttamente da autorità *de facto* comunitarie, cosa che non succede a quelle avanzate da una persona fisica o giuridica residente o stabilita in un Paese terzo (paragrafo 7.269 del WT/DS174/R e 7.304 del WT/DS290/R). Per quanto riguarda la seconda considerazione, il Panel ha ritenuto che anche l'obbligo di esaminare la domanda di registrazione potesse configurare una violazione del principio del trattamento nazionale. Infatti, questa previsione presupponeva che le autorità nazionali, incluse quelle dei Paesi terzi, fossero dotate delle competenze necessarie a verificare la conformità della domanda di registrazione con i requisiti fissati dal regolamento. Tuttavia, mentre le autorità nazionali degli Stati membri erano tenute a ciò in virtù del diritto dell'Unione, la stessa cosa non poteva dirsi per quelle relative ai Paesi terzi. Così, ancora una volta, il regolamento n. 2081/1992 rendeva l'accesso al sistema comunitario più

Per quanto riguarda la procedura di opposizione, il Panel rilevò anche in questo caso la non conformità con il principio del trattamento nazionale, ma solo limitatamente all'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS⁴⁴⁰. Ai sensi del regolamento n. 2081/1992, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in un Paese aderente all'OMC, non membro della Comunità, avrebbero potuto presentare una dichiarazione di opposizione per il tramite delle proprie autorità nazionali. Di conseguenza, il Panel ne motivò l'incompatibilità sulla base degli stessi elementi emersi durante l'esame della procedura di registrazione⁴⁴¹. La non conformità rispetto all'articolo III:4 del GATT 1994 non venne rilevata, perché le motivazioni sollevate dagli Stati Uniti non vennero ritenute sufficienti⁴⁴².

Infine, il Panel ha preso in esame le disposizioni relative alle strutture di controllo⁴⁴³. Come prevedeva il regolamento n. 2081/1992, il disciplinare di produzione doveva contenere un riferimento alle strutture competenti ad effettuare le verifiche relativamente a quel determinato prodotto⁴⁴⁴. In aggiunta, ai sensi dell'articolo 12 *bis*, le autorità nazionali dei Paesi terzi, al momento della trasmissione della domanda di registrazione alla Commissione europea, avrebbero dovuto allegare una dichiarazione circa l'esistenza sul

difficile per le indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi (paragrafo 7.273 del WT/DS174/R e 7.375 del WT/DS290/R).

⁴⁴⁰ Paragrafo 7.345 del WT/DS174/R e 7.378 del WT/DS290/R.

⁴⁴¹ Paragrafi 7.339-7.341 del WT/DS/174/R e 7.372-7.374 del WT/DS290/R. Come per la procedura di registrazione, anche in questo caso qualora un Paese terzo non si fosse dotato delle apposite strutture per trasmettere la dichiarazione di opposizione alla Commissione, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite sul quel territorio non avrebbero potuto beneficiare del diritto di opposizione assegnato loro dal regolamento n. 2081/1992. La Comunità ha tentato di reagire a questa posizione argomentando che la mancanza di cooperazione da parte di un Paese terzo non poteva configurare una violazione del principio del trattamento nazionale da parte sua. Il Panel, riprendendo di nuovo quanto già affermato in materia di procedura di registrazione, ha statuito che l'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS impone agli Stati firmatari di assicurare un trattamento non meno favorevole ai cittadini degli altri Paesi aderenti. Di conseguenza, l'obbligo di garantire un trattamento non meno favorevole incombe direttamente sulla Comunità, la quale non può scaricarlo sugli Stati terzi membri dell'OMC che vogliono avvalersi del sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP.

⁴⁴² Paragrafo 7.373 del WT/DS174/R. L'Australia, a differenza degli Stati Uniti, non ha contestato la non conformità della procedura di opposizione con il principio del trattamento nazionale enunciato dall'articolo III:4 dell'Accordo TRIPS.

⁴⁴³ Prima di avviare l'esame, il Panel ha ritenuto opportuno fare qualche precisazione. Esso ha ricordato che l'obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è quello di fornire soluzioni efficaci ai casi sollevati. Di conseguenza, esso deve essere in grado di formulare raccomandazioni sufficientemente precise, per evitare che conclusioni poco chiare o incomplete possano portare alla reiterazione delle controversie. Così il Panel ha giustificato la necessità di ritornare sulle strutture di controllo, dopo essersene già occupato in occasione della valutazione circa le condizioni di equivalenza e reciprocità di cui all'articolo 12 del regolamento n. 2081/1992. In questo caso, infatti, esso si è concentrato sulle disposizioni degli articoli 4 e 12 bis del regolamento n. 2081/1992. Il Panel ha voluto evitare che la normativa comunitaria, sanata la non conformità dell'articolo 12, rimanesse incompatibile con il diritto OMC per via delle previsioni di cui agli articoli 4 e 12 bis del regolamento n. 2081/1992 (paragrafi 7.374 e 7.375 del WT/DS174/R).

⁴⁴⁴ Inoltre, i prodotti provenienti da un Paese terzo non potevano fare riferimento a strutture o organismi di controllo di uno Stato membro. Di conseguenza, qualora un Paese terzo non avesse previsto nel suo territorio autorità o organismi di controllo nazionali i produttori di quel Paese non avrebbero avuto accesso al sistema di tutela istituito dal regolamento n. 2081/1992.

proprio territorio di strutture di controllo conformi alla disciplina comunitaria⁴⁴⁵. L'accesso al sistema di tutela era quindi nuovamente condizionato dalle scelte fatte dai governi dei Paesi terzi. Nel caso in cui quest'ultimi avessero deciso di non conformarsi alle disposizioni comunitarie, le indicazioni geografiche relative a tali territori sarebbero state escluse dalla registrazione⁴⁴⁶. Pertanto, il Panel concluse rilevando un'ulteriore violazione del principio del trattamento nazionale⁴⁴⁷.

2.13.3 La disciplina vigente alla luce delle raccomandazioni dell'Organo di risoluzione delle controversie

In seguito all'adozione da parte dell'Organo di risoluzione delle controversie delle raccomandazioni formulate dal Panel, la Comunità ha deciso di modificare la disciplina relativa alla partecipazione dei Paesi terzi al sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP⁴⁴⁸. Si è trattato, tuttavia, più di una scelta politica che di un vincolo giuridico. Infatti, nonostante l'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, prescriva che l'Unione sia tenuta al rispetto degli accordi internazionali di cui è parte contraente⁴⁴⁹, la Corte di giustizia ha introdotto un certo grado di flessibilità nell'applicazione di tale previsione. Secondo una giurisprudenza costante, una norma di diritto interno può essere dichiarata illegittima perché contraria ad una disposizione di diritto internazionale solo se quest'ultima è vincolante per l'Unione e attribuisce ai soggetti dell'ordinamento interno il diritto di farla

⁴⁴⁵ Questa disposizione rimandava all'articolo 10 del regolamento, il quale imponeva ai Paesi di designare e di monitorare le autorità incaricate delle verifiche relative al rispetto dei disciplinari di produzione.

⁴⁴⁶ Lo stesso condizione non valeva per le indicazioni geografiche relative a territori comunitari, essendo gli Stati membri obbligati a prevedere l'esistenza di tali strutture in ottemperanza al diritto comunitario. Paragrafi 7.421-7.428 del WT/DS174/R.

⁴⁴⁷ Paragrafi 7.431 e 7.441 del WT/DS174/R. L'Australia ha sollevato una questione relativa alle strutture di controllo ma non in relazione al principio del trattamento nazionale, bensì considerandolo una barriera tecnica al commercio. Tuttavia, il Panel ha riconosciuto che i requisiti relativi alle strutture di controllo previsti nel regolamento n. 2081/1992 non costituiscono un "technical regulation", così la denuncia è stata respinta. Per un approfondimento si vedano i paragrafi 7.477-7.515 del WT/DS290/R.

⁴⁴⁸ Al punto 5 della relazione introduttiva alla proposta di regolamento COM(2005)698 definitivo/4, la Commissione europea ha fatto esplicito riferimento alla necessità di modificare la disciplina relativa alle condizioni di registrazione delle indicazioni geografiche relative a Paesi terzi in seguito alle conclusioni raggiunte dai due Panels "Inoltre, in seguito alle denunce WT/DS174 e WT/DS290, presentate rispettivamente dagli Stati Uniti e dall'Australia presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Organo di risoluzione delle controversie (ORD) dell'OMC ha adottato, il 20 aprile 2005, il rapporto dei Gruppi speciali Comunità europee – Protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari. Tali rapporti giungono alla conclusione che il regolamento (CEE) n. 2081/92 è incompatibile con l'articolo 3:1 dell'accordo TRIPS e con l'articolo III:4 del GATT del 1947. L'ORD ha basato la propria conclusione sulle condizioni di reciprocità e di equivalenza che figurano all'articolo 12 e segg. del regolamento (CEE) n. 2081/92, sul fatto che le procedure di domanda di registrazione e di opposizione applicabili ai paesi terzi richiedono l'intervento (esame e trasmissione) dei governi dei paesi terzi, nonché sull'esistenza di norme che impongono la partecipazione dei governi dei paesi terzi per quanto riguarda i controlli. È quindi necessario allineare il suddetto regolamento all'accordo TRIPS e all'accordo del GATT del 1994 nei termini stabiliti con le altre parti interessate".

⁴⁴⁹ Così stabilisce l'articolo 216, paragrafo 2, TFUE "Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni e gli Stati membri".

valere in giudizio⁴⁵⁰. Venendo alle disposizioni dell'OMC, la Corte ne ha sempre riconosciuto in via di principio la mancanza di effetto diretto⁴⁵¹. Per i giudici, infatti, il sistema derivante da tali accordi, pur se mutato rispetto al GATT 1947, riserva ancora una posizione importante ai negoziati tra le parti. Così, imporre agli organi giurisdizionali l'obbligo di escludere l'applicazione delle norme di diritto interno incompatibili con gli accordi OMC priverebbe gli organi legislativi o esecutivi della possibilità di avviare gli opportuni negoziati con le altre parti contraenti coinvolte. Inoltre, una simile impostazione era stata adottata dai principali partner commerciali dell'Unione, anch'essi membri dell'OMC. Di conseguenza, riconoscere l'applicabilità diretta al diritto OMC, in mancanza di reciprocità tra le parti, avrebbe condotto ad uno squilibrio nell'applicazione delle stesse disposizioni di diritto internazionale a sfavore dell'Unione⁴⁵².

D'altro canto, qualora la Comunità si fosse sottratta dal conformarsi alle decisioni prese dai Panels, essa sarebbe andata incontro al rischio di ritorsioni commerciali⁴⁵³. Per questo

⁴⁵⁰ Sentenza della Corte del 12 dicembre 1972, in cause riunite C-21/72 e C-24/72, *International Fruit Company NV e altri contro Produktschap voor Groenten en Fruit*, in *Raccolta*, 1972, p. 1219, punti 7-9. In questa sentenza, la Corte ha riconosciuto la mancanza di effetto diretto del GATT 1947, dopo aver rilevato che tale accordo è fondato sul “*principio di negoziati da condursi su una base di reciprocità e di vantaggio mutui*” e caratterizzato da una grande flessibilità delle sue disposizioni, in particolare relativamente al meccanismo di composizione delle controversie (punto 21 e 27-28). La Corte ha ammesso la possibilità di valutare la legittimità di una norma comunitaria alla luce di una disposizione del GATT solo nel caso in cui il legislatore abbia inteso dare esecuzione con quella norma ad un obbligo particolare derivante dalla partecipazione al GATT oppure nel caso in cui quell'atto di diritto interno rinvii espressamente a precise disposizioni dell'accordo in parola. Si tratta, rispettivamente, dei cosiddetti effetti “*Nakajima*” e “*Fediol*”, dai nomi delle ricorrenti nelle cause in cui la Corte fissò le due eccezioni alla giurisprudenza *International Fruit*. Sentenza della Corte del 7 maggio 1991, in causa C-69/89, *Nakajima All Precision Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1991, p. 2069, punti 29-32 e Sentenza della Corte del 22 giugno 1989, in causa C-70/87, *Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (Fediol) contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1989, p. 1781, punti 19-22.

⁴⁵¹ Sentenza della Corte del 23 novembre 1999, in causa C-149/96, *Repubblica portoghese contro Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolta*, 1999, p. 8395, punti 41 e 47. In aggiunta, nella sentenza della Corte (grande sezione) del 1 marzo 2005, in causa C-377/02, *Léon Van Parys NV contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)*, in *Raccolta*, 2005, p. 1465, punto 49-54, i giudici di Lussemburgo hanno negato ad un operatore economico la possibilità di invocare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro l'incompatibilità di una normativa comunitaria con talune regole dell'OMC, anche in presenza di un Panel dell'OMC che ne stabiliva la non conformità. Dopotutto, l'ultimo considerando della Decisione del Consiglio 94/800/CE del 22 dicembre 1994, *relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)*, pubblicata in GUUE L 336 del 23 dicembre 1994, p. 1, recita “*considerando che l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri*”. Sul tema della diretta applicabilità delle disposizioni contenute nell'accordo OMC, si vedano, tra gli altri, A. LAGET-ANNAMAYER, *Les Statuts des Accords OMC dans l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécration de l'invocabilité*, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2006, p. 249; G. GAJA, *Il preambolo di una decisione del Consiglio preclude al GATT 1994 gli effetti diretti nell'ordinamento comunitario?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1995, p. 407; A. LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in G. VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 182 e G. VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio e la disciplina degli scambi internazionali di merci*, in VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 40.

⁴⁵² Si vedano rispettivamente i punti 36, 40, 43 e 45 della sentenza in causa C-149/96.

⁴⁵³ L'articolo 22 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie prevede la possibilità di fissare compensazioni e sospensioni alle concessioni previste dagli accordi OMC qualora la parte contraente le cui

motivo, la decisione di modificare il regolamento n. 2081/1992 è derivata maggiormente da una valutazione di ordine politico-economico, che da un reale ed effettivo obbligo giuridico incombente sulle istituzioni comunitarie⁴⁵⁴.

Venendo ora alle modifiche, esse sono state introdotte in occasione della redazione del regolamento n. 510/2006, poi confermate nel regolamento n. 1151/2012.

Innanzitutto, il legislatore ha abolito la parte relativa alle condizioni di equivalenza e reciprocità, e con esse anche l'esame preventivo da parte della Commissione europea⁴⁵⁵.

Rimane in vigore, invece, il requisito secondo cui l'indicazione geografica relativa ad un Paese terzo deve dimostrare di beneficiare di una protezione nel territorio d'origine⁴⁵⁶.

Per quanto riguarda la procedura di registrazione, l'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento n. 1151/2012 stabilisce che le domande relative ad una zona geografica di un Paese terzo vengano trasmesse direttamente alla Commissione, oppure per il tramite delle autorità dello Stato interessato⁴⁵⁷. In questo modo, viene meno l'obbligo per i Paesi terzi di dotarsi di strutture atte alla ricezione, verifica e trasmissione delle domande di registrazione, consentendo alle associazioni localizzate in uno Stato terzo di accedere direttamente al sistema europeo, senza esser più soggetti a quel trattamento meno favorevole evidenziato nelle conclusioni dei Panels.

Analogamente, quanti interessati ad avvalersi del diritto di opposizione, ma residenti o stabiliti in un Paese terzo, possono, in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, presentare direttamente alla Commissione europea una dichiarazione debitamente motivata⁴⁵⁸. Anche in questo caso, quindi, la revisione della disciplina ha tenuto conto delle censure sollevate nel corso dell'esame in sede di Panel.

misure sono state dichiarate incompatibili con disposizioni OMC non ponga rimedio entro un periodo di tempo ragionevole alle non conformità rilevate. Le compensazioni sono volontarie e vengono concordate da entrambe le parti nel corso di un negoziato. Le sospensioni di concessioni possono essere autorizzate dall'Organo di risoluzione delle controversie su richiesta della ricorrente qualora i negoziati per fissare le compensazioni non diano alcun esito positivo.

⁴⁵⁴ Dello stesso avviso è S. VISSER, in *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari a seguito del rapporto del "Panel" dell'Organizzazione mondiale del commercio*, in *Agricoltura istituzioni e mercati*, n. 1/2007, p. 195.

⁴⁵⁵ Viene meno anche l'obbligo di dimostrare l'esistenza di un diritto di opposizione sul territorio del Paese terzo da cui proviene la domanda di registrazione.

⁴⁵⁶ L'articolo 8 del regolamento n. 1151/2012, rubricato *contenuto della domanda di registrazione*, stabilisce al comma 2 del paragrafo 1 *"Una domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine"*. È bene ricordare che lo stesso Accordo TRIPS dispone all'articolo 24, paragrafo 9 che *"There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country"*.

⁴⁵⁷ L'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento n. 1151/2012 recita: *"Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo [...], essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi"*.

⁴⁵⁸ L'articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 offre la possibilità ai soggetti residenti o stabiliti in un Paese terzo di scegliere se inviare la dichiarazione di opposizione alla Commissione europea direttamente o per il tramite delle proprie autorità nazionali. La disciplina riserva loro un trattamento diverso dai soggetti

Infine, per quanto riguarda i controlli, il regolamento n. 1151/2012 consente ai produttori localizzati in un Paese terzo di avvalersi di strutture pubbliche, qualora designate, oppure in alternativa di organismi di certificazione⁴⁵⁹. Viene meno così l'obbligo per i Paesi terzi di adeguarsi alla normativa precedentemente contenuta all'articolo 10 del regolamento n. 2081/1992, che precludeva l'accesso al sistema comunitario a quelle indicazioni geografiche i cui governi mancavano di conformarsi alla disciplina comunitaria. Così facendo, il legislatore ha eliminato l'ultimo degli elementi che avevano portato il Panel a dichiarare il regime in parola non conforme con il principio del trattamento nazionale.

2.14 I mezzi ed i motivi per revocare la protezione ad una denominazione tutelata

I nomi iscritti nel registro possono perdere la protezione. In virtù dell'articolo 263 TFUE, i giudici della Corte sono competenti a sindacare la legittimità del regolamento di esecuzione con cui la Commissione ha registrato la DOP o IGP oggetto del contendere. In questo caso, gli Stati membri, in qualità di ricorrenti privilegiati, e le persone fisiche o giuridiche, entro i limiti previsti dal Trattato, possono chiedere alla Corte di annullare l'atto impugnato, dimostrando che al momento della registrazione la denominazione in questione non soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012⁴⁶⁰. In

residenti o stabiliti in uno Stato membro, i quali, come visto in precedenza, sono tenuti ad avvalersi esclusivamente delle proprie autorità nazionali. Cfr il comma 1 ed il comma 2 del paragrafo 1 dell'articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 *“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 avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma”*.

⁴⁵⁹ Si veda a tal proposito l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 *“Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche [...] che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti”*. L'articolo 39 precisa, inoltre, quali sono i riferimenti giuridici per l'accreditamento di un organismo di certificazione, che può essere riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento nell'Unione oppure anche da uno fuori dall'Unione, purché sia firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accreditamento.

⁴⁶⁰ La sentenza in cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96 e la successiva C-465/02 e C-466/02 rappresentano alcuni esempi celebri di ricorsi di annullamento promossi da Stati membri contro i regolamenti con cui la Commissione aveva riconosciuto la protezione alla denominazione greca per formaggi *Feta*. Per quanto riguarda i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche, finora, la Corte ha emesso ordinanze che ne hanno stabilito la non ricevibilità, sulla base del fatto che i ricorrenti non erano individualmente interessati dai regolamenti impugnati. Si veda a titolo di esempio, Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 settembre 1998, in causa T-109/97, *Molkerei Großbraunshain GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 1998, p. 3533 e la seguente Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2000, in causa C-447/98 P, *Molkerei Großbraunshain GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2000, p. 9097; Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30 gennaio 2001, in causa T-215/00, *La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee*, in

caso di accoglimento del ricorso, la DOP o IGP in causa è radiata dal registro⁴⁶¹. Allo stesso risultato è possibile pervenire per il mezzo di un rinvio pregiudiziale di validità, qualora il giudice a quo chieda alla Corte di esprimersi circa la legittimità dell'atto con cui la Commissione ha riconosciuto la DOP o IGP⁴⁶². Entrambi i mezzi, tuttavia, sono per loro natura limitati alla revoca della protezione solo per motivi antecedenti la registrazione.

In alternativa, la disciplina prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di cancellazione. Sin dall'avvio della politica di qualità, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dell'associazione titolare della domanda di registrazione, poteva revocare la protezione ad una DOP o IGP qualora uno o più elementi del disciplinare di produzione non fossero più rispettati⁴⁶³. Con l'adozione del regolamento n. 510/2006, l'accesso alla procedura di cancellazione venne esteso ad ogni persona fisica o giuridica

Raccolta 2001, p. 181 e la seguente Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2002, in causa C-151/01 P, *La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2002, p. 1179; Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 dicembre 2005, in causa T-397/02, *Arla Foods AMBA e altri contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2005, p. 5365; Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) dell'11 settembre 2007, in causa T-35/06, *Honig-Verband eV contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2007, p. 2865. Per G. E. SIRONI, in *op. cit.*, p. 222, una possibile spiegazione a ciò risiede nel fatto che i ricorsi dichiarati irricevibili erano fondati su un generico interesse a proseguire l'uso della denominazione contesa o sulla base di contestazioni di merito sulle valutazioni della Commissione in tema di delimitazione dell'area geografica e del legame qualità del prodotto-territorio. Per l'autore, diversa sarebbe stata la sorte di simili ricorsi se fondati sul pregiudizio arrecato al titolare di un marchio, dato che in tal caso il ricorrente dovrebbe esser considerato "toccato" in una sua posizione personale, diversa quindi da quella di qualunque altro soggetto, in coerenza con quanto statuito dalla stessa Corte in materia di presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento promossi da persone fisiche o giuridiche in occasione nella celebre sentenza *Cordoniu* (sentenza della Corte del 18 maggio 1994, in causa C-309/89, *Codorniu SA contro Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolta* 1994, p. 1853, punti 19-22). Sul tema si veda anche l'interessante articolo di L. C. UBERTAZZI, *Procedimenti e giudizi relativi alle IGP comunitarie*, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, p. 148 e ss..

⁴⁶¹ È quanto accaduto in occasione della sentenza *Feta I*, in cui la Corte ha annullato il regolamento n. 1107/1996 della Commissione nella parte in cui la denominazione *Feta* era stata registrata come DOP. Per la Corte la Commissione all'atto della registrazione non aveva preso in considerazione tutti i fattori indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2081/1992, che stabiliscono quali siano gli elementi sulla base dei quali valutare l'eventuale natura generica del nome candidato alla registrazione. Si vedano a tal proposito i punti 102-103 della sentenza in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96.

⁴⁶² Si vedano la sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2001, in causa C-269/99, *Carl Kühne GmbH & Co. KG e altri contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG*, in *Raccolta* 2001, p. 9517 e la sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 luglio 2009, in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*, in *Raccolta* 2009, p. 5491.

⁴⁶³ Si veda a tal proposito l'articolo 11 del regolamento n. 2081/1992 "1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta. 2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenute e delle misure adottate. 3. In caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione. 4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione", integrato dall'articolo 11 bis a seguito dell'adozione del regolamento n. 692/2003 "Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione di una denominazione nei casi seguenti: a) allorché lo Stato che aveva trasmesso la domanda di registrazione iniziale costata che una domanda di cancellazione, presentata dall'associazione o dalla persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la trasmette alla Commissione; b) per motivi debitamente giustificati, attestanti che il rispetto delle condizioni

avente un interesse legittimo. In tal caso, le prescrizioni relative alla procedura di registrazione si sarebbero applicate, diritto di opposizione incluso⁴⁶⁴. Venendo alla disciplina vigente, l'articolo 54 del regolamento n. 1151/2012 ha introdotto in materia una novità di rilievo⁴⁶⁵. Tra i motivi sulla base dei quali è possibile revocare la protezione ad una DOP o IGP spicca la mancata immissione in commercio dei prodotti connessi alla denominazione registrata per un periodo superiore ai sette anni. Si tratta di una novità importante, perché per la prima volta dal 1992 il legislatore si è posto il problema della mancata o scarsa commercializzazione dei prodotti che beneficiano di una DOP o IGP. Secondo uno studio pubblicato di recente dalla Commissione europea, nel 2010 non sono state rilevate vendite per circa il 15% delle DOP e IGP iscritte nel registro⁴⁶⁶. La politica di qualità nasce come strumento di politica agricola. L'obiettivo principale era e rimane la valorizzazione della produzione agricola attraverso la diffusione, quindi la circolazione nel mercato interno, di prodotti aventi precise caratteristiche legate all'origine geografica e richiesti per questo dai consumatori. 867 nomi iscritti nel registro indicano che il sistema

del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato[...]".

⁴⁶⁴ La cancellazione di una DOP o IGP veniva disciplinata dall'articolo 12 del regolamento n. 510/2006 "1. Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione, secondo la procedura dell'articolo 15, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta. La procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applica *mutatis mutandis*". Dall'adozione del regolamento n. 510/2006 all'entrata in vigore del nuovo regolamento sui regimi di qualità sono state cancellate dal registro 12 denominazioni, tutte su richiesta dell'unico produttore o dell'associazione autrice della domanda di registrazione. Si tratta di sette acque minerali, una IGP cancellata per divenire DOP, una IGP per la quale il produttore ne ha chiesto la revoca perché commercializzata solo localmente ed infine tre IGP connesse a birre per le quali il produttore ne ha chiesto la cancellazione a seguito dello spostamento dello stabilimento di produzione in un'area esterna la zona geografica delimitata.

⁴⁶⁵ L'articolo 54 del regolamento n. 1151/2012 recita: "1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta [...] nei casi seguenti: 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 [...] denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione [...]".

⁴⁶⁶ Si tratta dello studio "Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatized wines and spirits protected by a geographical indication (GI)", pubblicato dalla Commissione europea nell'autunno del 2012. Inoltre, l'indagine ha rilevato un giro d'affari generato dal comparto DOP-IGP prodotti agricoli e alimentari altamente concentrato: su un totale di 867 indicazioni registrate, 48 di queste rappresentano oltre il 40% del valore delle vendite, con due nomi che generano da soli il 15% circa della ricchezza totale prodotta. Per assegnare un valore alla ricchezza prodotta lo studio ha preso in considerazione il valore delle vendite nella fase di prima commercializzazione. Per i prodotti trasformati, ad esempio, sono stati rilevati i dati relativi alle vendite dei prodotti che escono dallo stabilimento di produzione (il caseificio per i formaggi, il macello o i laboratori di produzione per le carni trasformate), mentre per i prodotti agricoli non trasformati, come ad esempio quelli ortofrutticoli, la vendita da parte di raggruppamenti cooperativi oppure la vendita effettuata dal primo commerciante.

ha attecchito tra i produttori⁴⁶⁷. Allo stesso tempo, un giro d'affari complessivo pari a circa 16 miliardi di euro dimostra che la politica di qualità ha saputo intercettare la domanda dei consumatori europei e non solo. Tuttavia, se il 15% circa delle denominazioni non ha prodotto una ricchezza rilevabile dagli strumenti d'indagine significa che nel registro ci sono segni che non rispondono alle finalità per il quale il regime delle DOP e IGP è stato istituito. Questo dimostra che nel tempo sono state registrate denominazioni, le quali hanno a malapena una diffusione locale, poco coerenti quindi con gli obiettivi posti sin dal 1992. I nomi protetti ed inutilizzati rappresentano una mancata occasione di reddito per i produttori agricoli, a fronte di un costo sostenuto per ottenerne la registrazione, costituendo, inoltre, un ostacolo per lo sviluppo di nuovi marchi.

Sotto un altro profilo, la novità introdotta dal regolamento n. 1151/2012 richiama alcune delle condizioni che possono determinare la decadenza di un marchio. Entrambi i testi legislativi di riferimento, infatti, stabiliscono che qualora un marchio non sia usato per cinque anni ininterrotti dalla sua registrazione, questo può divenire l'oggetto di una domanda di decadenza⁴⁶⁸. Come già richiamato in precedenza, le indicazioni geografiche sono al pari dei marchi segni distintivi della proprietà intellettuale. È in forza della loro natura distintiva che la Corte di giustizia ne ha riconosciuto non solo l'esistenza ma anche il diritto ad una tutela sovranazionale, in deroga alle disposizioni sulla libera circolazione delle merci. Nel sistema dei marchi, quando un segno perde la sua funzione distintiva, a seguito della volgarizzazione o del mancato uso, vengono meno le ragioni che ne giustificano la tutela⁴⁶⁹. Similmente, una DOP o IGP che non è oggetto di scambi commerciali rinuncia a svolgere sul mercato la sua funzione distintiva, autorizzando la Commissione a cancellarla dal registro dei segni protetti. Tuttavia, a differenza dei marchi, le DOP e IGP sono esenti dalla volgarizzazione, poiché, come prevede espressamente il regolamento n. 1151/2012, i nomi registrati non possono acquisire natura generica⁴⁷⁰.

⁴⁶⁷ Tutti i dati dello studio sono riferiti al 2010. Da segnalare che nel corso del tempo ci sono state altre registrazioni di nuove DOP e IGP.

⁴⁶⁸ Si vedano, rispettivamente, l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/95/CE e l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

⁴⁶⁹ Cfr. D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 117.

⁴⁷⁰ Si veda il paragrafo 2 dell'articolo 13 del regolamento sui regimi di qualità, il quale recita: "*Le denominazioni di origine protette le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*". Così, non è possibile contestare la sopravvenuta genericità né nel corso di una procedura di cancellazione, né tantomeno dinanzi alla Corte. Questo perché le DOP e le IGP, oltre ad essere al pari dei marchi segni distintivi della proprietà intellettuale, sono uno strumento di politica agricola. Per G. E. SIRONI, in *op. cit.*, p. 221-222, questa disposizione, al pari di altre contenute nella medesima disciplina, hanno la loro fonte in ragioni di valorizzazione e tutela delle produzioni locali, che si allontanano dalle regole tipiche dei segni distintivi dove, di regola, il venir meno dei presupposti di tutela schiude la strada alla decadenza del marchio.

2.15 La dimensione esterna della politica di qualità: la protezione delle indicazioni geografiche nei Paesi terzi

La protezione delle indicazioni geografiche nei Paesi terzi costituisce la dimensione esterna della politica di qualità, cui l'Unione europea non può più rinunciare.

La tutela delle indicazioni geografiche risponde al principio di territorialità, di conseguenza laddove esse non vengono riconosciute come tali non godono di una protezione e possono essere usate liberamente da qualsiasi operatore.

I mercati dei Paesi terzi rappresentano sbocchi commerciali sempre più importanti per i prodotti agricoli e alimentari europei a denominazione d'origine certificata⁴⁷¹. Tuttavia, accanto ai risultati positivi registrati sia in termini di volumi venduti, sia in termini di valore, sono sempre più frequenti casi di imitazione e di usurpazione condotti a danno delle produzioni europee di pregio⁴⁷². Questi fenomeni, se da un lato testimoniano l'esistenza di una domanda di prodotti aventi precise qualità anche nei mercati esteri, dall'altro costituiscono un serio pregiudizio per la remunerazione degli sforzi sostenuti dai produttori legittimi.

Per tali ragioni, a fronte di un mercato ormai globale, la politica di qualità intesa come strumento di politica agricola non può più limitarsi ad una dimensione solo interna. Motivo per cui, oggi più che mai, diviene centrale la promozione di meccanismi di protezione delle indicazioni geografiche nei mercati dei Paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali.

L'entrata in vigore dell'accordo TRIPs ha consentito di fissare su scala globale il concetto di indicazione geografica e di stabilirne un grado minimo di tutela⁴⁷³. Tuttavia, il sistema

⁴⁷¹ Secondo lo studio sul valore delle indicazioni geografiche commissionato dalla Commissione europea e pubblicato nell'autunno del 2012, *op. cit.*, le esportazioni extra UE dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP hanno raggiunto, nel 2010, un valore pari a oltre 1 miliardo di euro. I principali mercati sono gli Stati Uniti (480 milioni di €), la Svizzera (114 milioni di €), il Canada (65 milioni di €) ed il Giappone (42 milioni di €). Nel tempo i dati hanno registrato un'evoluzione positiva. Nel 2005, quando il valore delle vendite totali era pari a circa 13 miliardi di euro, le esportazioni extra UE erano di circa 570 milioni di euro, il 4% della ricchezza prodotta dal comparto. Nel 2010 questa quota è salita al 6%, con circa 1 miliardo di euro sui circa 16 miliardi di ricchezza totale prodotta. Il mercato domestico rappresenta ancora nel 2010 lo sbocco principale dei prodotti agricoli e alimentari ad origine certificata (78% delle vendite totali), con un commercio intra UE che si prende il 16% del valore totale realizzato. Tuttavia, i dati tendenziali mostrano che le esportazioni extra UE sono caratterizzate da un grande dinamismo. Nel periodo 2005-2010, mentre le vendite totali sono cresciute del 20% circa, le esportazioni extra UE hanno registrato un aumento del 75%.

⁴⁷² Il problema della contraffazione dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP nei mercati dei Paesi terzi è emerso in più documenti ufficiali della Commissione europea. Alcuni esempi possono essere il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli, COM (2008)641 def., p. 15, oppure le conclusioni alla consultazione pubblica sulla qualità dei prodotti agricoli, p. 13 e 14 (questo documento è stato scaricato il 26 luglio 2013 dal sito http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/green-paper/index_en.htm).

⁴⁷³ A. LUPONE, in *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. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 39, sottolinea come l'inserimento delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs, considerata l'economia complessiva del negoziato, il numero e la complessità dei temi discussi, va

istituito ha dimostrato numerosi limiti. L'articolo 22 dell'accordo impegna i Paesi firmatari a proteggere le indicazioni geografiche, lasciando loro la scelta dei mezzi attraverso cui rendere effettiva la protezione. Così, in alcuni Stati le indicazioni geografiche vengono tutelate attraverso sistemi simili a quello in vigore nell'Unione, mentre in altri la protezione passa attraverso la registrazione di un marchio, il più delle volte collettivo o di certificazione. Inoltre, la tutela sancita è assai debole. L'articolo 22, infatti, richiede che sia provato l'inganno del consumatore circa l'origine del prodotto. Qualora in etichetta sia riportato il vero luogo d'origine del prodotto, nulla osta a che vengano impiegati nella designazione o nella presentazione segni o nomi che rimandano o che evocano rinomate indicazioni geografiche. Nei sistemi fondati sulla registrazione di un marchio, inoltre, sono i produttori a dover monitorare l'uso sul mercato del segno di cui sono titolari, facendo valere, eventualmente, dinanzi alle autorità competenti il proprio diritto all'uso esclusivo del segno su quel territorio. Infine, in mancanza di un elenco delle indicazioni geografiche riconosciute come tali dai firmatari, è necessario che la natura distintiva del termine sia provata caso per caso Paese per Paese, con il conseguente rischio di vedersi rifiutata la protezione per la presenza di un marchio anteriore o perché quel termine su quel territorio è considerato generico.

I limiti evidenziati hanno spinto l'Unione a farsi promotrice di una proposta di revisione della disciplina TRIPs coerente con gli interessi dei produttori europei. Essa ha richiesto l'istituzione di un registro per le indicazioni geografiche e l'estensione anche ai prodotti agricoli e alimentari della protezione aggiuntiva di cui già beneficiano i vini e le bevande alcoliche. Nonostante anni di discussione, tuttavia, i negoziati multilaterali registrano ancora forti divergenze tra le parti determinando una perdurante fase di stallo.

Accanto all'iniziativa condotta in sede di OMC, l'Unione ha avviato una serie di negoziati per conseguire attraverso accordi bilaterali una protezione delle indicazioni geografiche cosiddetta "TRIPs plus", la cui realizzazione a livello multilaterale è sempre più improbabile viste le ultime evoluzioni del Doha Round⁴⁷⁴. In un documento di lavoro, la Commissione europea ha definito quali sono gli elementi tipici della protezione "TRIPs

indubbiamente considerato un importante successo, in particolare per Paesi come Francia e Italia, che unitamente alla Spagna ed in una certa misura il Portogallo, rappresentano gli Stati membri più impegnati nella promozione delle DOP e IGP in seno alla stessa Unione.

⁴⁷⁴ L'Unione non è la sola ad aver avviato negoziati per stringere accordi bilaterali in grado di offrire ai Paesi industrializzati una protezione più efficace dei diritti di proprietà intellettuale. Altri membri dell'OMC, primi fra tutti gli Stati Uniti, sono stati e sono molto attivi in questo ambito. Su questo 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*, cit., p. 41.

plus”⁴⁷⁵. Innanzitutto, si tratta di redigere una lista di indicazioni geografiche da proteggere direttamente ed in via definitiva nel territorio della controparte. Il Paese terzo parte contraente dell’accordo riconosce i nomi proposti dall’UE come segni utilizzabili solo per la commercializzazione di prodotti originari di quelle precise aree geografiche, vietando sul suo territorio ogni altro uso. Questo esenta i produttori dal dover richiedere individualmente la tutela per la denominazione cui sono interessati, lasciando ai negozianti l’onere di redigere le liste di nomi protetti. Su questo tema, la Commissione ha precisato che a seconda della controparte è opportuno adattare l’elenco delle indicazioni da includere nell’accordo, attraverso una valutazione che tenga conto dei termini maggiormente usurpati, unitamente al loro valore economico ed alle potenzialità di sviluppo su quel preciso mercato. Questa impostazione ha portato alla creazione delle cosiddette “liste brevi”, elenchi contenuti negli allegati degli accordi che comprendono poche denominazioni rispetto all’alto numero di DOP e IGP iscritte nel registro gestito dalla Commissione. Un altro elemento tipico della protezione “TRIPs plus” è costituito dall’estensione ai prodotti agricoli e alimentari della tutela aggiuntiva di cui beneficiano le indicazioni geografiche dei vini in virtù dell’articolo 23 TRIPs. Inoltre, l’Unione richiede che la protezione sia assicurata anche tramite misure amministrative e non solo in seguito al ricorso agli organi giurisdizionali competenti su quel territorio, il più delle volte troppo costoso per quei produttori che non dispongono di un’adeguata struttura organizzativa. Infine, l’Unione cerca di inserire negli accordi il riconoscimento del principio di coesistenza tra indicazioni geografiche e marchi anteriori, la cui conformità con il diritto OMC è stata sancita dai due Panels che hanno visto la Comunità opposta a Stati Uniti ed Australia.

Negli anni l’Unione ha concluso e firmato undici accordi bilaterali che hanno introdotto disposizioni per la protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione nei territori dei Paesi terzi coinvolti. Quattro di questi accordi sono stati negoziati specificamente per la protezione reciproca delle indicazioni geografiche. Si tratta rispettivamente dell’accordo con la Confederazione svizzera⁴⁷⁶, poi esteso al Liechtenstein⁴⁷⁷, dell’accordo con la con

⁴⁷⁵ Si tratta del documento *DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcome and challenges* presentato in occasione della riunione del 25 giugno 2012 del gruppo consultivo Aspetti Internazionali del Settore agricolo.

⁴⁷⁶ *Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli*, pubblicato in GUUE L 297 del 16 novembre 2011, p. 3.

⁴⁷⁷ *Accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli*, pubblicato in GUUE L 297 del 16 novembre 2011, p. 49.

la Georgia⁴⁷⁸ e di quello firmato con la Repubblica Moldova⁴⁷⁹. Sono tre invece gli accordi di stabilizzazione e di associazione, conclusi con alcuni degli Stati dei Balcani occidentali che potrebbero tra non molto entrare a far parte dell'Unione europea, rispettivamente Montenegro⁴⁸⁰, Serbia⁴⁸¹ e Bosnia-Erzegovina⁴⁸². Vi sono poi gli accordi di libero scambio siglati con la Repubblica di Corea⁴⁸³, con la Colombia ed il Perù⁴⁸⁴ e con l'America Centrale⁴⁸⁵. In questi accordi le disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche trovano spazio nella sezione dedicata alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Infine, l'Unione ha concluso un accordo di partenariato economico con gli Stati CARIFORUM⁴⁸⁶, i Paesi caraibici del gruppo ACP.

2.15.1 L'accordo con la Confederazione svizzera, poi esteso al Principato del Liechtenstein

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera⁴⁸⁷ costituisce, insieme a quello concluso con la Repubblica di Corea, uno degli accordi più interessanti in materia di protezione reciproca delle indicazioni geografiche. Degli undici conclusi, questi due rappresentano i casi in cui l'Unione ha negoziato alla pari con la propria controparte. Questo emerge in particolare dalle reciproche concessioni contenute nei rispettivi testi, ma anche dal numero abbastanza importante di indicazioni geografiche svizzere e coreane che l'Unione ha accettato di proteggere sul proprio territorio. Come si vedrà tra breve, tutti gli altri accordi, pur in presenza di un impegno reciproco alla tutela delle indicazioni geografiche, sono caratterizzati da un forte squilibrio del numero dei segni protetti nettamente a favore dell'Unione.

Venendo all'accordo in parola, esso istituisce un meccanismo di tutela reciproca delle

⁴⁷⁸ *Accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, pubblicato in GUUE L 93 del 30 marzo 2012, p. 3.

⁴⁷⁹ *Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, pubblicato in GUUE L 10 del 15 gennaio 2013, p. 3.

⁴⁸⁰ *Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra*, pubblicato in GUUE L 345 del 28 dicembre 2007, p. 2.

⁴⁸¹ *Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra*, pubblicato in GUUE L 28 del 30 gennaio 2010, p. 2.

⁴⁸² *Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra*, pubblicato in GUUE L 169 del 30 giugno 2006, p. 13.

⁴⁸³ *Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra*, pubblicato in GUUE L 127 del 14 maggio 2005, p. 6.

⁴⁸⁴ *Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra*, pubblicato in GUUE L 354 del 21 dicembre 2012, p. 3.

⁴⁸⁵ *Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra*, pubblicato in GUUE L 346 del 15 dicembre 2012, p. 3.

⁴⁸⁶ *Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra*, pubblicato in GUUE L 289 del 30 novembre 2008, p. 3.

⁴⁸⁷ L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 17 maggio 2011 ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2011.

indicazioni geografiche, previo superamento di un esame da parte delle rispettive autorità competenti.

Il negoziato è stato facilitato dalla convergenza delle rispettive legislazioni in materia di protezione delle indicazioni geografiche. La Confederazione svizzera si è dotata da tempo di un sistema di riconoscimento e tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, assai simile a quello in vigore nell'Unione in virtù del regolamento n. 1151/2012⁴⁸⁸. Questo ha permesso alle due parti, tra le altre cose, di non dover negoziare una definizione di indicazione geografica, dato che entrambi i sistemi riconoscono sia le denominazioni d'origine, sia le indicazioni geografiche, con definizioni pressoché identiche.

Come ha stabilito l'accordo, Unione europea e Svizzera si sono scambiate reciprocamente una lista di segni, già protetti nelle rispettive legislazioni, per i quali chiedevano venisse riconosciuta una tutela nel territorio della controparte.

L'accordo ha mancato di stabilire un diritto di opposizione quale quello previsto dal regolamento n. 1151/2012. Durante l'esame, le autorità nazionali sono tenute ad avviare una consultazione pubblica, per rendere noto agli interessati quali sono i nomi della controparte candidati ad essere protetti. Ai sensi dell'articolo 2, le rispettive legislazioni devono prevedere un diritto di opposizione, valido in particolare per i titolari di marchi che godono di reputazione. Tuttavia, nell'accordo non c'è nessuna disposizione che obbliga le parti ad assicurare un diritto di opposizione nel corso della consultazione pubblica, la cui forma ed esito rimane a completa discrezione delle parti⁴⁸⁹.

I nomi che hanno superato con successo la verifica sono stati iscritti nell'appendice 1 dell'accordo⁴⁹⁰. Essi beneficiano di una tutela ampia, assai simile a quella prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012⁴⁹¹. Qualora l'indicazione

⁴⁸⁸ Si veda l'Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo l'1.1.2008 (RS 910.12, RU 2007 6109).

⁴⁸⁹ Nessuna disposizione dell'accordo specifica né come debba essere condotta la consultazione pubblica, né se vi siano, e nel caso quali, diritti in capo ai soggetti che ritengono essere danneggiati dalla protezione di un'indicazione geografica dell'altra parte.

⁴⁹⁰ Ad oggi l'appendice 1 contiene 22 segni registrati dalla Svizzera, di cui 14 DOP e 8 IGP. Per l'Unione, invece, la Svizzera tutela 819 nomi tra DOP e IGP. In questo caso, quindi, l'Unione non ha optato per la cosiddetta lista breve. Probabilmente, il fatto che la Confederazione svizzera abbia in essere un sistema assai simile di riconoscimento e tutela delle indicazioni geografiche ha permesso all'Unione di presentare una lista più corposa, senza temere di rendere meno agevoli i negoziati.

⁴⁹¹ L'articolo 7 dell'accordo recita: *“L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato: a) per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare; b) per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione. 3. La protezione in parola si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se: la vera origine del prodotto è indicata, la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione, la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni analoghe. 4. Le IG sono anche protette contro: qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o*

geografica dovesse perdere la protezione nel Paese d'origine, la controparte non è più tenuta a tutelare tale segno, pur se ancora iscritto nell'apposito elenco.

Relativamente all'applicazione della protezione, Svizzera e UE ne garantiscono l'attuazione attraverso appropriate misure amministrative oppure tramite azioni legali. Le parti, inoltre, devono adottare le disposizioni idonee a consentire alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti dei quali si sospetta l'illecita apposizione dei segni tutelati.

In materia di relazione con i marchi, anche in questo caso, la disciplina è assai simile alle disposizioni del regolamento sui regimi di qualità⁴⁹². In virtù dell'articolo 9 dell'accordo, le autorità competenti rigettano la domanda di registrazione di un marchio qualora questo sia in conflitto con un'indicazione geografica contenuta nell'appendice 1. A parti inverse, l'accordo autorizza la coesistenza tra i due segni, purché il marchio non incorra nei motivi di nullità o decadenza. A differenza del regolamento n. 1151/2012 manca una disposizione che faccia salvi i marchi che godono di una certa reputazione. I titolari di tali segni hanno la possibilità di far valere le proprie ragioni durante la consultazione pubblica, i cui limiti tuttavia in materia di diritto di opposizione sono già stati evidenziati⁴⁹³.

L'articolo 8 dell'accordo contiene alcune disposizioni molto interessanti. Esso si occupa, prima di tutto, della disciplina di alcuni casi di omonimia, autorizzando l'uso dei segni in questione per prodotti provenienti da entrambe le parti, e fissa alcune deroghe transitorie alla protezione di determinate indicazioni geografiche presenti nell'appendice 1. L'Unione ha accettato che per cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, quindi fino al 2016,

alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato; qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull'origine del prodotto; qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto; qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto". A differenza dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 1151/2012, rimangono fuori dal campo di applicazione della tutela i casi in cui una violazione è messa in atto per il tramite di un servizio.

⁴⁹² A dire il vero, il paragrafo 1 dell'articolo 9 dell'accordo appare persino più forte rispetto al paragrafo 1 dell'articolo 14 del regolamento n. 1151/2012. Ai sensi dell'accordo, le autorità delle controparti rifiutano la domanda di registrazione di un marchio quando questo rientra in una delle situazioni previste all'articolo 7 dell'accordo, disposizione che definisce quali sono le fattispecie che rientrano nel campo d'applicazione della protezione. Il regolamento sui regimi di qualità, invece, prevede che siano rigettate le domande di registrazione di marchi che hanno per oggetto un prodotto dello stesso tipo di quello designato dall'indicazione geografica protetta. Ora, poiché il paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'accordo afferma che "*L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato: a) per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare; b) per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione*", ne discende che una indicazione geografica, in virtù della sua reputazione, può bloccare la registrazione di marchi per prodotti che appartengono a classi differenti.

⁴⁹³ Nell'avviso di consultazione pubblica in cui la Commissione europea invita gli Stati membri ed ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo a presentare una dichiarazione di opposizione, figura tra i motivi sulla base dei quali ritenere tale dichiarazione ricevibile la dimostrazione che la protezione dell'indicazione geografica "*è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto, tenendo conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso*". Tuttavia, si tratta di una posizione presa dalla Commissione a sua

possano essere prodotti e commercializzati, limitatamente al territorio svizzero, formaggi designati con le rinomate DOP *Grana Padano*, *Feta*, *Taleggio* oppure ancora *Fontina*, originari di aree diverse da quelle indicate nei rispettivi disciplinari di produzione⁴⁹⁴. La Svizzera per parte sua ha concesso all'Unione, sempre per un periodo transitorio di cinque anni, di immettere sul mercato dei 28 Stati membri formaggi designati con l'indicazione geografica *Gruyère* non provenienti dal territorio svizzero. A tal proposito, è bene rammentare che nel febbraio 2013 la Commissione ha autorizzato la registrazione della IGP *Gruyère* per formaggi francesi, purché in etichetta sia riportato nello stesso campo visivo della denominazione il Paese d'origine e siano evitati riferimenti, immagini o rappresentazioni tali da poter indurre in errore il consumatore quanto alla reale origine del prodotto⁴⁹⁵.

L'accordo gode di una certa flessibilità, essendo possibile aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'elenco dell'appendice 1. Anche in questo caso, il segno candidato alla protezione deve superare un esame condotto dalle autorità della controparte, consultazione pubblica inclusa. Infine, qualora dovessero sorgere problemi relativi ad una corretta applicazione dell'accordo o all'interpretazione di disposizioni ivi contenute, le parti sono tenute ad avviare idonee consultazioni.

Questo accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein⁴⁹⁶.

2.15.2 *Gli accordi per la protezione delle indicazioni geografiche con la Georgia e con la Repubblica Moldova*

L'Unione europea ha firmato nel giugno 2011 un accordo con la Georgia per la protezione

discrezione, perché, come già affermato in precedenza, non vi è nessuna disposizione dell'accordo che stabilisca diritti ed obblighi delle parti nel corso della procedura di opposizione.

⁴⁹⁴ In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 8 dell'accordo precisa che le denominazioni in parola possono essere utilizzate per formaggi non originari dell'Unione. Un'altra deroga interessante riguarda la DOP *Parmigiano Reggiano* e la DOP *Grana Padano*. L'Unione ha concesso che per un periodo transitorio di sei anni sia possibile grattugiare e confezionare i due prodotti in questione sul territorio svizzero, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione in materia di confezionamento del prodotto entro la zona geografica delimitata.

⁴⁹⁵ L'IGP *Gruyère* è stata registrata in seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2013 della Commissione, del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [*Gruyère* (IGP)], pubblicato in GUUE L 36 del 7 febbraio 2013, p. 1. Le autorità svizzere, previamente consultate, hanno acconsentito alla registrazione del segno.

⁴⁹⁶ La legislazione svizzera si applica anche al Principato del Liechtenstein; di conseguenza nel registro delle denominazioni protette tenuto dalle autorità svizzere possono essere registrate indicazioni riferite al territorio del principato. Inoltre, da quando l'accordo sul commercio dei prodotti agricoli tra Unione europea e Confederazione svizzera, entrato in vigore il 1 giugno 2002, è stato esteso anche al Principato del Liechtenstein, i prodotti agricoli provenienti dal territorio di quest'ultimo sono considerati come provenienti dalla Svizzera. Per tali ragioni, Unione europea e Confederazione svizzera, d'accordo con il Principato del Liechtenstein hanno deciso di estendere anche a quest'ultimo le disposizioni in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Nel maggio del

reciproca delle indicazioni geografiche⁴⁹⁷, cui ha fatto seguito circa un anno dopo l'accordo siglato con la Repubblica Moldova⁴⁹⁸. Salvo poche differenze, i due testi presentano discipline molto simili tra loro, tanto che è verosimile ipotizzare che il primo abbia fatto da modello per la redazione del secondo.

Come per il caso della Svizzera, anche la Georgia e la Moldova sono dotate di legislazioni nazionali che riconoscono e tutelano le indicazioni geografiche⁴⁹⁹. Ciononostante, in entrambi gli accordi, le parti hanno scelto di fare riferimento al testo dell'articolo 22, paragrafo 1, TRIPs per definire cosa si debba intendere per indicazione geografica.

Come stabilito in entrambi i testi, le parti si sono scambiate una lista di indicazioni geografiche da proteggere. I nomi candidati alla tutela sono stati esaminati dalle autorità della controparte, procedura di opposizione inclusa⁵⁰⁰. Al termine della verifica, i segni che hanno superato con successo l'esame godono di una tutela ampia, assai simile a quella prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012⁵⁰¹.

Entrambi gli accordi impegnano le parti a reprimere gli usi illeciti dei segni tutelati; tuttavia, mentre nel testo siglato con la Georgia, esse sono tenute ad attuare la protezione sancita per il tramite di misure amministrative adottate dalle autorità pubbliche, l'accordo con la Moldova ammette una scelta tra queste ultime ed il ricorso ad opportune azioni legali⁵⁰².

2005 in Gazzetta ufficiale è stato pubblicato un elenco di nuove indicazioni geografiche da proteggere in virtù dell'accordo in parola che comprende anche nomi riferiti al territorio del Principato del Liechtenstein.

⁴⁹⁷ L'accordo con la Georgia è stato firmato a Bruxelles il 14 luglio 2011 ed è entrato in vigore il primo aprile 2012.

⁴⁹⁸ L'accordo con la Repubblica Moldova è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 ed è entrato in vigore il primo aprile 2013.

⁴⁹⁹ Si tratta rispettivamente della Legge della Georgia sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, adottata il 22 agosto 1999 e della Legge n. 66-XVI, del 27 marzo 2008, sulla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite, e rispettive modalità di applicazione relative alla presentazione della domanda, all'esame e alla registrazione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite nella Repubblica Moldova.

⁵⁰⁰ Entrambi gli accordi contengono una disciplina puntuale del diritto di opposizione, che riprende integralmente le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 1151/2012.

⁵⁰¹ L'articolo 4, paragrafo 1, di entrambi gli accordi recita: *“Le indicazioni geografiche elencate negli allegati III e IV, nonché le indicazioni aggiunte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sono protette da: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica; 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”, “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 considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, 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”*.

⁵⁰² Inoltre, la Moldova ha diritto ad un periodo transitorio pari a cinque anni dall'entrata in vigore del relativo accordo per adottare tutte le disposizioni necessarie a reprimere gli usi illeciti delle indicazioni geografiche protette, con un particolare riferimento alle azioni da prendere alle frontiere. Essendo l'accordo

In materia di relazione con i marchi, la disciplina ricalca quanto sancito dagli articoli 6, paragrafo 4, e 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento sui regimi di qualità. In tal modo, le autorità rigettano la domanda di registrazione di un marchio in conflitto con un'indicazione geografica protetta. A parti inverse, i due segni coesistono, fatta eccezione per i casi in cui il marchio anteriore goda di una certa reputazione, tale per cui la protezione dell'indicazione geografica possa indurre in errore il consumatore circa l'identità del prodotto.

Entrambi i testi prevedono la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche, previo esame e relativa procedura di opposizione. La lista dei nomi protetti può essere modificata all'unanimità dal Comitato congiunto, il quale è competente anche in merito alla soluzione di ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione degli accordi.

Le indicazioni geografiche protette possono essere cancellate solo dalle autorità del Paese d'origine, le quali sono tenute a comunicare alla controparte il venir meno della tutela per quel determinato segno.

Ad oggi, solo l'Unione europea può contare su di una corposa lista di termini protetti, tra DOP e IGP, mentre mancano in entrambi gli accordi segni riconducibili alla Georgia ed alla Repubblica Moldava.

2.15.3 Gli accordi siglati con i Paesi dei Balcani occidentali

Tra il 2007 ed il 2008 l'Unione europea ha firmato tre accordi di stabilizzazione e di associazione rispettivamente con la Repubblica di Montenegro, la Repubblica di Serbia e la Bosnia-Erzegovina. La protezione delle indicazioni geografiche è contenuta nella parte dedicata alla disciplina degli scambi e delle questioni commerciali, la cui applicazione è stata anticipata grazie alla firma di tre distinti accordi interinali⁵⁰³.

Le disposizioni relative alla tutela delle indicazioni geografiche sono pressoché identiche in tutti e tre i testi.

Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina accettano di proteggere nei loro territori le DOP e le IGP iscritte nel registro gestito dalla Commissione. Al contrario, i segni relativi ai prodotti provenienti dai tre Stati balcanici possono essere tutelati nell'Unione solo previa

entrato in vigore il 1 aprile 2013, la Repubblica Moldava ha tempo fino al 31 marzo 2018 per adeguarsi alle suddette prescrizioni.

⁵⁰³ L'Accordo con il Montenegro è stato firmato il 15 ottobre 2007 ed è entrato in vigore in maniera provvisoria il 1° gennaio 2008, come prevede l'articolo 60 dell'accordo stesso; l'accordo con la Serbia è stato firmato il 29 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 1 febbraio 2010 ed, infine, l'accordo con la Bosnia-Erzegovina è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1 luglio 2008.

registrazione in virtù del regolamento n. 1151/2012, al pari di ogni altra indicazione geografica riferita ad un Paese terzo⁵⁰⁴.

Le DOP e IGP sono protette contro l'uso per prodotti analoghi non conformi al disciplinare di produzione, anche quando l'origine geografica del prodotto è indicata, anche in presenza di traduzioni del segno o quando la denominazione è accompagnata da termini quali "genere", "stile", "imitazione", "metodo" o simili. Si tratta di una tutela più vicina a quella del tipo "TRIPs plus", piuttosto che a quella vigente nell'Unione. Il regolamento n. 1151/2012 assicura, infatti, una protezione anche qualora i prodotti non siano comparabili, quindi non analoghi, ma soprattutto vieta ogni evocazione, imitazione o usurpazione del segno protetto, anche quando l'illecito è commesso tramite un servizio. Tutte queste fattispecie rimangono al di fuori del campo di applicazione della tutela sancita dai tre accordi, motivo per cui le DOP e IGP dell'Unione godono nei territori delle controparti di un livello di protezione inferiore rispetto a quello assicurato dal regolamento sui regimi di qualità. Tutto ciò, nonostante che negli accordi i tre Paesi dei Balcani occidentali si siano impegnati ad assicurare un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale⁵⁰⁵ "analogo a quello esistente nella Comunità, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti"⁵⁰⁶.

La domanda di registrazione di un marchio in conflitto con una DOP o IGP viene rigettata. Inoltre, i tre Paesi balcanici revocano, entro sei anni dall'entrata in vigore degli accordi interinali, la protezione a tutti i marchi anteriori che violano le disposizioni in materia di tutela delle indicazioni geografiche. Solo i segni di cui sono titolari cittadini di Paesi terzi possono continuare ad essere usati, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, all'origine geografica e alle caratteristiche specifiche delle merci. Sono evidenti le influenze in questo ambito delle carenze evidenziate in materia di protezione delle indicazioni geografiche. In Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro sarà possibile registrare marchi simili, purché non identici, alle DOP e IGP dell'Unione. Ci si chiede, quindi, se termini quali *Parmesello*, giusto per fare un esempio, che è diverso da Parmigiano Reggiano e che non corrisponde alla sua traduzione in una delle lingue

⁵⁰⁴ A luglio 2013 nel registro delle DOP IGP gestito dalla Commissione non erano presenti indicazioni geografiche dei tre Paesi dei Balcani occidentali.

⁵⁰⁵ Tutti e tre gli accordi contengono una dichiarazione comune in cui è specificato, tra le altre cose, che le indicazioni geografiche costituiscono diritti della proprietà intellettuale.

⁵⁰⁶ Allo stesso tempo, in un altro passaggio, le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti da un serie di convenzioni multilaterali, tra cui la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Ci si augura che Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro prestino la più alta attenzione nell'applicazione in particolare dell'articolo 10 bis di quest'ultima, il quale impegna gli Stati firmatari ad assicurare una protezione effettiva contro la concorrenza sleale, tra cui sono compresi tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con i prodotti di un

ufficiali dei tre Paesi balcanici, potrà divenire un marchio e nel caso in cui sia già registrato continuare ad essere utilizzato.

Infine, relativamente all'applicazione della protezione, i tre accordi si limitano ad affermare che le tre controparti si impegnano ad assicurare la tutela delle DOP e IGP di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata. I tre testi non specificano quindi se l'attuazione della protezione deve avvenire tramite l'adozione di opportune misure amministrative oppure se per il tramite di azioni legali.

2.15.4 L'accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea

Nel giugno 2010 Unione europea e Repubblica di Corea hanno firmato un accordo di libero scambio, che è entrato in vigore in via provvisoria il 1° luglio 2011.

Il Capo X dell'accordo si occupa della disciplina dei diritti della proprietà intellettuale, fra cui sono comprese le indicazioni geografiche, definite secondo la formulazione dell'articolo 22 TRIPs⁵⁰⁷. In particolare, l'accordo istituisce un meccanismo di riconoscimento e tutela reciproca delle indicazioni geografiche delle due parti, le quali, dopo aver esaminato una sintesi dei disciplinari di produzione, hanno inserito in un allegato i segni che beneficiano della protezione nei rispettivi territori⁵⁰⁸.

La tutela sancita è del tipo "TRIPs plus". Le indicazioni geografiche sono protette contro l'uso di ogni mezzo nella designazione e nella presentazione del prodotto, tale per cui il consumatore è tratto in inganno circa l'origine geografica della merce. Allo stesso tempo, l'accordo vieta l'uso dei segni protetti per prodotti simili non originari della regione geografica in questione, anche se la vera origine è indicata o l'indicazione geografica è tradotta, trascritta o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili. Infine, le controparti si impegnano a proteggere reciprocamente le indicazioni

concorrente oppure le indicazioni il cui uso possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione o infine le caratteristiche delle merci.

⁵⁰⁷ Come si evince dall'articolo 10.18, paragrafo 6, lettera b), dell'accordo, le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica. Anche la Corea, al pari dell'UE, è dotata di una legislazione interna che riconosce e tutela le indicazioni geografiche: si tratta della legge n. 9759 del 9 giugno 2009 sul controllo di qualità dei prodotti agricoli. All'articolo 10.18, paragrafi 1 e 2, le due parti riconoscono reciprocamente che le rispettive legislazioni interne rispettano le condizioni dettate nel paragrafo 6 dello stesso articolo, le quali traggono un sistema di riconoscimento e tutela delle indicazioni geografiche assai simile a quello in vigore nell'UE: registro dei nomi protetti; procedura amministrativa di esame dei segni da tutelare; diritto di opposizione per tenere conto degli interessi dei precedenti utilizzatori della denominazione; l'esistenza di un disciplinare di produzione, modificabile solo attraverso la procedura amministrativa ed infine un sistema di controlli.

⁵⁰⁸ Le indicazioni geografiche che godono della protezione sancita dal presente accordo sono state elencate rispettivamente nell'allegato 10 A parte A, per quelle relative all'Unione, e 10 A parte B, per quelle relative alla Repubblica di Corea. L'Unione europea ha optato per una lista breve di 60 indicazioni, tra DOP e IGP, mentre la Corea ha chiesto la protezione di 63 segni.

geografiche contro ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della Convenzione di Parigi⁵⁰⁹.

In materia di relazione con i marchi, l'accordo contiene due disposizioni simili a quelle dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1151/2012. La domanda di registrazione di un marchio per merci simili, il cui uso rientrerebbe in una delle fattispecie comprese nel campo di applicazione della tutela di un'indicazione geografica protetta, è rigettata. A parti inverse, i due segni coesistono. Manca così una disposizione a tutela dei marchi anteriori che godono di una certa reputazione, i cui titolari, considerata anche l'assenza di un diritto di opposizione, non potranno far altro che accettare la coesistenza del proprio segno con l'indicazione geografica protetta della controparte.

Per quanto riguarda l'applicazione della protezione, le due parti si impegnano a prendere d'ufficio tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione della tutela sancita dall'accordo. Qualora un segno dovesse perdere la protezione nel Paese d'origine, la controparte non è più tenuta a garantirne la tutela.

Nuove indicazioni geografiche possono essere ammesse alla protezione, a condizione che il segno superi l'esame della controparte. L'organo competente alla modifica degli allegati dell'accordo è il Gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", cui spetta anche decidere sulle condizioni pratiche d'uso di due segni omonimi, per garantirne una protezione simultanea, senza che i consumatori siano indotti in errore circa l'origine dei prodotti⁵¹⁰.

Infine, coerentemente con la parte III dell'accordo TRIPs, UE e Corea assicurano che le rispettive legislazioni prevedano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari in modo da poter agire efficacemente contro ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale oggetto dell'accordo bilaterale. In particolare, l'articolo 10.42 dell'accordo riconosce a tutti i soggetti autorizzati ad usare i segni che costituiscono diritti della proprietà intellettuale, comprese federazioni, associazioni o altri organi di gestione collettiva dei diritti in questione, la legittimazione attiva a chiedere l'applicazione delle misure previste per agire contro le violazioni riscontrate. Tuttavia, l'articolo 8 della

⁵⁰⁹ Così recita l'articolo 10.21 dell'accordo: *"Le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19 sono protette contro: a) l'uso di ogni mezzo, nella designazione o nella presentazione di una merce, che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica della merce; b) l'uso di un'indicazione geografica che identifica una merce per una merce simile non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine della merce è indicata o l'indicazione geografica è tradotta o trascritta o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili; e c) ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi"*.

⁵¹⁰ L'articolo 10.21, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che, in caso di omonimia tra due indicazioni geografiche, la protezione viene concessa ad entrambi i segni.

decisione n. 2011/265/UE⁵¹¹, relativa alla firma dell'accordo, ha ribadito la posizione dell'Unione circa l'effetto diretto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali, stabilendo che *“l'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi ai giudici e ai tribunali dell'Unione o degli Stati membri”*. Di conseguenza, almeno per la parte europea, qualora vi dovessero essere dispute circa l'applicazione della protezione di un'indicazione geografica della Corea, l'unico mezzo a disposizione delle parti sarebbe il meccanismo di risoluzione delle controversie, previsto dall'accordo e che presenta diverse affinità con quello valido per le dispute concernenti il diritto OMC.

2.15.5 *L'accordo di libero scambio con la Colombia ed il Perù*

Nel giugno 2012 l'Unione europea e i due Paesi andini, Colombia e Perù, hanno deciso di firmare un accordo per l'istituzione di un'area di libero scambio⁵¹². La sezione II, del Capo III, del Titolo VII, dell'accordo contiene una serie di disposizioni per il riconoscimento e la tutela reciproca delle indicazioni geografiche.

Innanzitutto, le parti hanno convenuto di definire le indicazioni geografiche come quelle *“indicazioni - costituite dal nome di un paese, una regione o una località determinati o da un nome che, pur non essendo quello di un paese, una regione o una località determinati, si riferisce a un'area geografica specifica – che identificano un prodotto come ivi originario, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico in cui è stato prodotto, compresi i fattori intrinseci naturali e umani”*⁵¹³.

L'accordo ha richiesto alle parti di avviare un esame delle indicazioni geografiche candidate alla protezione, diritto di opposizione incluso⁵¹⁴. I segni che hanno superato con

⁵¹¹ Decisione del Consiglio 2011/265/UE, del 16 settembre 2010, *relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra*, pubblicata in GUUE L 127 del 14 maggio 2011, p. 3.

⁵¹² L'accordo è entrato in vigore in via provvisoria il primo marzo 2013 limitatamente a Perù e UE ed il primo agosto 2013 limitatamente a Colombia e UE.

⁵¹³ Così recita l'articolo 207, lettera a), dell'accordo.

⁵¹⁴ L'articolo 208 dell'accordo si limita a richiedere che le parti, oltre ad esaminare le indicazioni geografiche della controparte, diano esecuzione ad una procedura di opposizione, senza tuttavia prevederne né la forma né tantomeno il contenuto. Di conseguenza, le parti si dovranno attenere a quanto previsto in materia dalle rispettive legislazioni interne. La consultazione pubblica avviata dall'Unione nell'aprile 2010 ne costituisce un valido esempio. In essa, vengono qualificate come ricevibili le dichiarazioni di opposizione che dimostrano che la protezione della denominazione proposta è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; sarebbe omonimo o parzialmente omonimo di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; oppure è contenuta in accordi conclusi dalla Comunità con la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Svizzera; oppure tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente

successo la verifica sono stati iscritti nell'appendice 1 dell'allegato XIII, beneficiando così della protezione sancita⁵¹⁵. In particolare, come stabilisce l'articolo 210, paragrafo 1⁵¹⁶, dell'accordo le indicazioni geografiche sono protette contro ogni uso commerciale per prodotti identici o simili non conformi al disciplinare di produzione oppure qualora tale uso ne sfrutti indebitamente la notorietà⁵¹⁷. È altresì vietata l'imitazione, l'evocazione o l'usurpazione dei segni protetti, compresi i casi in cui la denominazione è accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "imitazione" o simili, in grado di creare confusione per il consumatore⁵¹⁸. È interdetta qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, usata sulla confezione, sull'imballaggio o nella pubblicità relativa al prodotto considerato, che possa indurre in errore sull'origine. Infine, costituisce una violazione della protezione sancita ogni altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto⁵¹⁹. Quando un'indicazione geografica perde la protezione nel Paese d'origine, le controparti non sono più tenute a garantirne una tutela.

omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; infine, qualora le dichiarazioni forniscano informazioni dettagliate che permettono di concludere che la denominazione cui si chiede la protezione è generica.

⁵¹⁵ L'Unione europea ha optato per una lista breve di indicazioni geografiche, 34 tra DOP e IGP, mentre per i Paesi andini l'appendice 1 dell'allegato XIII conta un'indicazione per la Colombia e due per il Perù. L'indicazione geografica della Colombia si aggiunge all'IGP *Café de Colombia*, già protetta a partire dal 2007 sul territorio UE in virtù del regolamento n. 1151/2012 (registrata secondo la procedura del precedente regolamento n. 510/2006). L'accordo comprende anche indicazioni geografiche relative ai vini, ai vini aromatizzati, alle bevande alcoliche e, relativamente a Colombia e Perù, prodotti della ceramica (un'indicazione del Perù) e prodotti artigianali (un segno della Colombia). In relazione a questi ultimi due nomi, l'accordo stabilisce, articolo 207, lettera d), che le parti, in questo caso l'UE, sono tenute a proteggere tali segni secondo le legislazioni in vigore in quella parte.

⁵¹⁶ Così recita l'articolo 210, paragrafo 1: "*1. Le indicazioni geografiche di una parte elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), come pure le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 209, sono protette da un'altra parte perlomeno contro: a) qualsiasi uso commerciale di tali indicazioni geografiche protette: i) per prodotti identici o simili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica; o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica; b) qualsiasi altro uso non autorizzato di indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose tale da creare confusione, compresi i casi in cui la denominazione sia accompagnata da indicazioni quali «genere», «tipo», «imitazione» o simili in grado di creare confusione per il consumatore; [...] d) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti ed usata sulla confezione o sull'imballaggio o nella pubblicità relativa al prodotto considerato, che possa indurre in errore sull'origine; e e) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto*".

⁵¹⁷ Grazie a questa formulazione la fattispecie dello sfruttamento della notorietà è assai ampia, perché include sia gli usi per prodotti, sia gli usi per servizi. Inoltre, l'articolo 207, lettera e), dell'accordo stabilisce che solo i produttori i cui stabilimenti di produzione sono localizzati entro l'area geografica in questione possono produrre, trasformare e/o preparare i prodotti designati con l'indicazione geografica protetta relativa a quel territorio.

⁵¹⁸ L'accordo contiene disposizioni che valgono anche per le denominazioni relative ai vini, vini aromatizzati e bevande alcoliche. Nei casi in cui questa stessa disposizione si applica ai vini, essa non richiede che venga provata l'abilità a creare confusione nei consumatori.

⁵¹⁹ Si tratta di una tutela che ha in sé alcune peculiarità. La protezione sancita dall'accordo si avvicina a quella del regolamento n. 1151/2012, quando vieta lo sfruttamento della reputazione delle indicazioni geografiche a prescindere dalla classe alla quale appartiene il prodotto su cui figura illegittimamente il segno

Per quanto riguarda la relazione con i marchi, l'accordo contiene due disposizioni simili agli articoli 6, paragrafo 4, e 14, paragrafo 1, del regolamento sui regimi di qualità. Le parti possono rifiutare la protezione ad un'indicazione geografica, ma solo qualora vi sia un marchio anteriore che gode di reputazione, tale per cui il riconoscimento della tutela del segno dell'altra parte sarebbe tale da indurre in errore i consumatori circa l'identità del prodotto⁵²⁰. A parti inverse, la domanda di registrazione di un marchio per prodotti identici o simili, il cui uso rientrerebbe in una delle fattispecie comprese nel campo di applicazione della tutela di un'indicazione geografica protetta, è rigettata.

L'accordo prevede un certo grado di flessibilità, consentendo alle parti di aggiungere nuove indicazioni geografiche tra i segni protetti. In questo caso, il nuovo nome potrà essere iscritto nella lista delle denominazioni protette solo dopo aver superato l'esame, procedura di opposizione inclusa, condotto dalle autorità dell'altra parte.

Infine, per quanto riguarda le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso necessari per poter agire efficacemente contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, legittimazione attiva compresa, valgono le considerazioni già fatte relativamente all'accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea⁵²¹.

2.15.6 L'accordo tra Unione europea ed America Centrale

L'accordo tra Unione europea ed America Centrale è stato firmato nel giugno del 2012, con l'obiettivo di istituire un'associazione tra le due parti⁵²². Tra le altre cose⁵²³, esso

protetto, ma se ne allontana quando limita l'interdizione a imitazioni, evocazioni ed usurpazioni ai soli casi in cui si crea confusione nel consumatore. Allo stesso modo, essa non può essere qualificata come del tipo "TRIPs plus", perché sancisce una tutela che ne è maggiore relativamente agli abusi che hanno per oggetto la reputazione del segno e minore quando colpisce solo gli usi tali per cui il consumatore è indotto in errore circa l'origine vera del prodotto, differenziando in quest'ultimo caso le indicazioni geografiche relative ai vini da quelle che designano i prodotti agricoli e alimentari.

⁵²⁰ L'accordo non dice nulla relativamente al principio di coesistenza dei due segni nel caso in cui l'indicazione geografica è posteriore ad un marchio che non gode di notorietà. Tuttavia, pur nel silenzio della norma, ritengo verosimile che ai sensi dell'accordo un'indicazione geografica viene sempre riconosciuta come tale e protetta, salvo i casi previsti, e quindi quanto ai marchi, solo nel caso in cui il marchio anteriore goda di notorietà.

⁵²¹ Al pari della decisione del Consiglio n. 2011/265/UE, relativa alla firma dell'accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea, la decisione del Consiglio n. 2012/735/UE, del 31 maggio 2012, *relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra*, pubblicata in *GUUE* L 354 del 21 dicembre 2012, p. 1, stabilisce all'articolo 7 che "l'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi ai giudici e ai tribunali dell'Unione o degli Stati membri". Allo stesso tempo, quest'accordo, come quello siglato con la Corea, istituisce un meccanismo per la risoluzione delle controversie assai simile a quello creato in virtù del diritto OMC. Così, anche per l'accordo con la Colombia ed il Perù, qualora vi fossero dispute circa l'applicazione della protezione di un'indicazione geografica, la sola possibilità a disposizione delle parti è l'avvio di tale processo di composizione delle controversie.

⁵²² La parte America Centrale, include gli Stati di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama, Honduras e Nicaragua.

⁵²³ L'accordo si compone di diverse parti. Le principali riguardano la promozione del dialogo politico, la cooperazione e gli scambi commerciali. Gli articoli dedicati alla tutela delle indicazioni geografiche figurano

introduce un meccanismo di riconoscimento e tutela reciproca delle indicazioni geografiche, definite secondo la formulazione dell'articolo 22 TRIPS⁵²⁴.

Innanzitutto, l'accordo richiede alle parti di dotarsi o, se già esistente, di mantenere in essere un sistema di protezione delle indicazioni geografiche sul modello di quello in vigore nell'Unione⁵²⁵. Ai sensi dell'articolo 245 dell'accordo, le parti si impegnano ad esaminare, diritto di opposizione incluso, le indicazioni geografiche dell'altra parte candidate alla protezione⁵²⁶. I segni che hanno superato con successo la verifica vengono iscritti in un apposito allegato e godono di una protezione del tipo "TRIPs plus"⁵²⁷. In particolare, essi sono protetti contro l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine, in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto. L'accordo vieta altresì l'uso di un'indicazione geografica protetta per gli stessi prodotti non originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione, anche se l'origine vera della merce è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "imitazione" o simili. Infine, i segni protetti sono tutelati contro qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto o qualsiasi altro uso che configuri un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della Convenzione di Parigi⁵²⁸. Qualora l'indicazione geografica dovesse perdere la protezione nel Paese d'origine, l'altra parte non è più tenuta a garantirne una tutela.

tra le disposizioni dedicate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, contenute nel Titolo VI della parte IV dell'accordo relativa al commercio.

⁵²⁴ L'articolo 243 dell'accordo definisce indicazioni geografiche "*indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, 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*".

⁵²⁵ Come stabilisce l'articolo 244, paragrafo 2, dell'accordo, la legislazione delle parti deve prevedere almeno un registro dei segni protetti; una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche siano conformi alla definizione pertinente; l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare, modificabile solo mediante una debita procedura amministrativa; disposizioni di controllo della produzione dei prodotti in questione; il diritto, per qualsiasi operatore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di utilizzare la denominazione protetta, a condizione che il prodotto rispetti il relativo disciplinare; una procedura che comporti la pubblicazione della domanda e consenta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto diritti della proprietà intellettuale.

⁵²⁶ Le indicazioni geografiche per le quali le parti chiedono la protezione nel territorio della controparte sono elencate nell'allegato XVII dell'accordo. L'Unione europea ha chiesto la protezione di 88 segni, tra DOP e IGP. La parte America Centrale ha inserito, invece, 8 indicazioni geografiche, di cui una per il Costa Rica ed il Guatemala e due rispettivamente per El Salvador, Honduras e Nicaragua. In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti prendono atto di un numero maggiore di indicazioni geografiche appartenenti all'America Centrale, che sono in attesa di ottenere la protezione nel Paese d'origine.

⁵²⁷ Le indicazioni geografiche riconosciute come tali dalla controparte vengono iscritte nell'allegato XVIII dell'accordo.

⁵²⁸ Così recita l'articolo 246, paragrafo 1, dell'accordo: "*Le indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) e quelle aggiunte a norma dell'articolo 247 sono protette almeno contro:*

L'accordo fa salvi alcuni usi anteriori dei segni protetti. Le parti non sono tenute a vietare l'uso di un'indicazione geografica protetta dell'altra parte per prodotti o servizi, qualora cittadini o residenti nel suo territorio abbiano utilizzato tale nome in buona fede ed in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi, o per prodotti o servizi ad essi affini, nel proprio territorio già prima dell'entrata in vigore dell'accordo. Inoltre, qualora un'indicazione geografica protetta contenga o sia composta da una denominazione considerata generica, l'uso di quel preciso termine nel territorio di riferimento non è tale da configurare una violazione della tutela sancita.

In materia di relazioni con i marchi, l'accordo ripropone due disposizioni assai simili agli articoli 6, paragrafo 4, e 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012. Qualora, in seguito alla registrazione per prodotti simili, l'uso di un marchio dovesse ricadere all'interno del campo di applicazione della tutela di un'indicazione geografica, la domanda relativa al marchio viene rigettata dalle autorità competenti. A parti inverse, l'accordo lascia ad Unione europea e America Centrale la possibilità di stabilire, nella propria legislazione, i motivi per rifiutare la protezione ad un'indicazione geografica dell'altra parte. In particolare, come stabilisce l'articolo 248, paragrafo 2, esse hanno la facoltà di negare la tutela ad un'indicazione geografica in conflitto con un marchio anteriore se, tenuto conto della reputazione di quest'ultimo, la protezione sarebbe tale da indurre in errore i consumatori circa l'identità del prodotto.

Nuovi segni possono essere aggiunti alla lista dei nomi protetti. In tal caso, il Paese d'origine invia una domanda di protezione all'altra parte, la quale, dopo aver esaminato l'indicazione candidata alla tutela, procedura di opposizione inclusa, rende noto il risultato delle verifiche condotte⁵²⁹.

L'accordo non dice nulla in merito alle modalità con cui le parti sono tenute a dare applicazione alla protezione, mentre per quanto riguarda le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso necessari per poter agire efficacemente contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, legittimazione attiva compresa, valgono le considerazioni già fatte

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 una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; b) l'uso di un'indicazione geografica protetta per gli stessi prodotti non originari del luogo designato dell'indicazione geografica in questione, 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", "imitazione", "come" o simili; c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto o qualsiasi altro uso che configuri un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi".

⁵²⁹ Come prevede l'articolo 274, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, in caso di esito positivo, il sottocomitato per la proprietà intellettuale raccomanda al Comitato di associazione le modifiche degli allegati che devono essere approvate dal Consiglio di associazione per tenere conto delle nuove indicazioni geografiche protette nei territori delle parti.

relativamente agli altri due accordi di libero scambio presi in considerazione⁵³⁰.

Il Consiglio di associazione, organo istituito per vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintendere alla sua attuazione, avrebbe dovuto adottare in occasione della sua prima riunione la lista delle indicazioni geografiche protette⁵³¹. Tuttavia, questo non è ancora avvenuto, perché le parti, ed in particolare le Repubbliche dell'America Centrale, non hanno ancora dato attuazione agli articoli 244 e 245 dell'accordo, non consentendo, tra l'altro, la sua entrata in vigore⁵³².

2.15.7 L'accordo CARIFORUM

Nell'ottobre 2008 l'Unione europea ha firmato con gli Stati del CARIFORUM⁵³³ un accordo di partenariato economico. La disciplina sulle indicazioni geografiche, che figura nella parte riservata ai diritti della proprietà intellettuale, si avvicina molto per forma e contenuto alle disposizioni della sezione III, parte II, dell'accordo TRIPs.

Quest'accordo, infatti, a differenza degli altri, non introduce né un meccanismo di riconoscimento e tutela reciproca delle indicazioni geografiche, per le quali manca anche una definizione, né una lista dei segni protetti. Esso si limita a fissare alcuni impegni delle parti, definisce il grado di tutela accordato e disciplina la relazione con i marchi.

Ai sensi dell'articolo 145 A, gli Stati del CARIFORUM si impegnano ad istituire entro il

⁵³⁰ Come per gli accordi con la Repubblica di Corea e con la Colombia e Perù, anche in questo caso la decisione del Consiglio n. 2012/734/UE, del 25 giugno 2012, *relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio*, pubblicata in *GUUE* L 346 del 15 dicembre 2012, p. 1, sancisce all'articolo 7 che "l'accordo non si interpreta come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri". L'articolo 7 della decisione richiama l'articolo 356 dell'accordo secondo cui "nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti dal presente accordo, né può essere interpretata come istitutiva, a carico di una parte, dell'obbligo di consentire che l'accordo possa essere direttamente invocato nel proprio ordinamento giuridico interno, salvo quanto diversamente disposto nella legislazione interna di quella parte". Di conseguenza, qualora vi fosse una disputa tra le parti relativamente all'applicazione della protezione di un'indicazione geografica tutelata le parti dovrebbero avvalersi di un meccanismo di risoluzione delle controversie, previsto dagli articoli 308 e seguenti dell'accordo, che presenta diverse affinità con quello istituito in virtù del diritto OMC.

⁵³¹ In altre parole, esso avrebbe dovuto adottare la lista di indicazioni geografiche protette da inserire nell'allegato XVIII dell'accordo.

⁵³² Sull'entrata in vigore dell'accordo, l'articolo 353, paragrafo 5, prevede espressamente che "Entro la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 2, o entro la data di applicazione del presente accordo in caso di applicazione a norma del paragrafo 4, ciascuna parte deve aver adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo. Se una Repubblica della parte AC non ha adempiuto a tali prescrizioni, il presente accordo non entra in vigore conformemente al paragrafo 2 o non viene applicato conformemente al paragrafo 4 tra la parte UE e la Repubblica inadempiente della parte AC finché tali prescrizioni non siano state adempiute".

⁵³³ Si tratta degli Stati di Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, il Belize, il Commonwealth di Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Repubblica della Guyana, la

primo gennaio 2014⁵³⁴ un sistema di protezione delle indicazioni geografiche, assistiti nello sviluppo dall'Unione europea⁵³⁵.

Per quanto riguarda il grado di tutela, l'accordo riprende la disciplina degli articoli 22 e 23 TRIPs. Le indicazioni geografiche sono protette contro l'uso, indipendentemente dalla classe di prodotti interessata, nella designazione o presentazione della merce di ogni elemento che indica o suggerisce che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo di origine tanto da ingannare il pubblico sull'origine geografica dello stesso. È vietato, altresì, qualsiasi uso di denominazioni protette per prodotti appartenenti alla stessa classe di prodotti dell'indicazione geografica, ma non originari dell'area geografica indicata, e ciò anche nel caso in cui venga indicata la vera origine del prodotto, l'indicazione geografica in questione è tradotta o accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “imitazione”, “metodo” o simili. Infine, le parti si impegnano a reprimere ogni altro uso che possa costituire un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi⁵³⁶. Grazie a questo accordo, quindi, l'Unione, pur non essendo riuscita a fissare una lista di segni protetti⁵³⁷, ha esteso la tutela che l'accordo TRIPs limita ai vini anche alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

Sulla relazione con i marchi, il testo dell'accordo stabilisce che un'indicazione geografica non viene protetta, qualora tenuto conto della fama di un marchio, la tutela

Repubblica di Haiti, la Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, la Repubblica di Suriname, e la Repubblica di Trinidad e Tobago.

⁵³⁴ Per i Paesi meno sviluppati questa data slitta al 1° gennaio 2021, come prevede l'articolo 140 dell'accordo.

⁵³⁵ A differenza degli altri accordi, in questo caso non vi è nessun riferimento a quale modello debba ispirarsi il sistema di protezione delle indicazioni geografiche che gli Stati del CARIFORUM devono adottare. Tuttavia, è verosimile ritenere che essendo l'UE la parte coinvolta nella cooperazione per sviluppare tale sistema, quest'ultimo sarà costruito sul modello di quello in vigore in UE in virtù del regolamento n. 1151/2012. In alternativa, gli Stati del CARIFORUM possono sempre istituire un sistema di protezione delle indicazioni geografiche fondato sui marchi. Secondo un documento di lavoro della Commissione europea, a luglio 2013 nessun dei Paesi CARIFORUM aveva adottato un sistema per la protezione delle indicazioni geografiche.

⁵³⁶ L'articolo 145 B, paragrafo 3, dell'accordo recita: “3. *Per quanto attiene alla protezione delle indicazioni geografiche, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari vietano e impediscono, d'ufficio o su istanza di una parte interessata: a) l'uso — nel loro territorio ed indipendentemente dalla classe di prodotti interessata — 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 di origine tanto da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto, oppure qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi; b) qualsiasi uso di denominazioni protette per prodotti appartenenti alla stessa classe di prodotti dell'indicazione geografica, ma non originari dell'area geografica indicata, e ciò anche nel caso in cui: i) venga indicata la vera origine del prodotto; ii) l'indicazione geografica in questione sia utilizzata in una traduzione; iii) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o simili*”.

⁵³⁷ Questo significa che, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 145 C, se un'indicazione geografica di una parte è ritenuta generica dall'altra, nel territorio di quest'ultima il suo uso non è riservato ai prodotti conformi al disciplinare di produzione.

dell'indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore circa l'identità del prodotto. La registrazione, per la stessa classe di prodotti, di un marchio identico, simile o che contiene un'indicazione geografica protetta è rifiutata se richiesta posteriormente alla domanda di protezione dell'indicazione geografica, poi tutelata. In presenza di un marchio anteriore, il cui uso ricade nell'ambito di protezione di un'indicazione geografica, i due segni possono coesistere.

Infine, questo accordo contiene due disposizioni interessanti. Come stabilisce l'articolo 145 E, le parti si sono impegnate ad avviare entro il primo gennaio 2014 i negoziati per un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori. La seconda riguarda invece l'uso su Internet delle indicazioni geografiche protette. Ai sensi dell'articolo 145 F, le parti hanno riconosciuto l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i titolari delle indicazioni geografiche che intendono utilizzarle su Internet, in particolare per profittare dello sviluppo del commercio elettronico. Ciò comporta tra l'altro la definizione di disposizioni che chiariscano se l'uso di un segno distintivo su Internet abbia contribuito ad una violazione del segno protetto, nonché la previsione dei necessari rimedi. Per tali ragioni, l'Unione europea e gli Stati del CARIFORUM si sono impegnate ad adoperarsi per dare applicazione alla raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprietà intellettuale, adottata dall'OMPI nel 2001⁵³⁸.

2.15.8 Le ultime novità

L'iniziativa dell'Unione per garantire una protezione alle indicazioni geografiche nei Paesi terzi, a fronte dello stallo dei negoziati del Doha Round, non si esaurisce con gli accordi di cui sopra. Nel dicembre 2012, si sono chiusi i negoziati per un accordo di libero scambio con Singapore, il quale dovrebbe impegnarsi ad istituire un registro per la protezione delle indicazioni geografiche, così da garantire un alto livello di tutela ai prodotti di maggior pregio di provenienza europea⁵³⁹. Un altro accordo concluso, in attesa di essere firmato non appena le condizioni lo permetteranno, è quello con l'Ucraina, nel quale l'Unione è riuscita ad inserire una sezione dedicata al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

⁵³⁸ Si tratta della Raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprietà intellettuale su segni distintivi, adottata in occasione della trentaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltesi dal 24 settembre al 3 ottobre 2001. Si tratta di disposizioni non vincolanti, che hanno lo scopo di offrire ai Paesi firmatari linee guida per applicare norme già esistenti agli usi dei segni su Internet che possono configurare una violazione ai diritti di proprietà intellettuale connessi a tali segni.

⁵³⁹ Così riporta il comunicato stampa pubblicato sul sito http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-993_en.htm?locale=en#PR_metaPressRelease_bottom il 16 dicembre 2012 e visto il 30 luglio 2013.

comprese le indicazioni geografiche⁵⁴⁰. In particolare, grazie all'accordo anche le indicazioni geografiche relative a prodotti agricoli e alimentari beneficeranno dello stesso livello di protezione riconosciuto ai vini. Tuttavia, mentre alcuni prodotti potranno godere della tutela contestualmente con l'entrata in vigore del testo, altri dovranno attendere alcuni anni, per via di usi anteriori da parte di produttori ucraini⁵⁴¹. Sono in corso, invece, i negoziati per la conclusione di numerosi altri accordi, tra cui quello con il Canada, il Vietnam, il Giappone, il Marocco, la Tunisia, l'Armenia, la Norvegia, la Malesia, il Mercosur e l'India. Infine, nel giugno 2013 il Consiglio ha approvato il mandato per l'avvio dei negoziati relativi al partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti tra Unione europea e Stati Uniti⁵⁴², che, per via della rilevanza commerciale della controparte, rappresenta certamente l'occasione più importante per l'Unione per assicurare alle proprie indicazioni geografiche un livello di protezione coerente con gli sforzi dei produttori legittimi e con gli interessi dei consumatori.

2.15.9 Alcune considerazioni finali

Gli accordi bilaterali o plurilaterali siglati hanno consentito di registrare importanti passi avanti nella protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione nei Paesi terzi. Come è emerso nei paragrafi precedenti, gran parte di essi garantiscono una tutela del tipo "TRIPs plus", mentre altri assicurano un livello di protezione anche maggiore⁵⁴³. Tuttavia, almeno due sono gli elementi che ancora devono essere perfezionati. Il primo riguarda il diritto di opposizione. 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 a quanti interessati di manifestare le proprie ragioni. Tuttavia, fatta eccezione per gli accordi con la Georgia e la Repubblica di Moldova, tutti gli altri testi mancano di definire forma e contenuto di tale procedura, cosicché le parti godono di un'ampia discrezione. Relativamente all'Unione, la Commissione europea, seguendo una

⁵⁴⁰ 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*, IV, p. 6.

⁵⁴¹ È quando emerge da un documento di lavoro della Direzione Generale Commercio della Commissione europea scaricato dal sito <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/> il 30 luglio 2013. Le DOP *Parmigiano Reggiano*, *Roquefort* e *Feta* figurano tra le indicazioni geografiche europee che, pur se protette, dovranno attendere 7 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per godere di una piena tutela.

⁵⁴² Secondo le direttive nel mandato negoziale, le parti dovranno discutere della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione sul territorio statunitense, tenendo in considerazione gli usi anteriori di tali segni, in modo da raggiungere una soluzione che possa essere soddisfacente per entrambe le parti.

⁵⁴³ I due accordi di libero scambio con la Repubblica di Corea e con l'America Centrale sono caratterizzati da un grado di protezione del tipo "TRIPs plus", così come quelli siglati con i Paesi dei Balcani occidentali. Gli accordi con Svizzera, e quindi Liechtenstein, Repubblica di Moldova e Georgia assicurano un grado di tutela maggiore assai simile a quello garantito dal regolamento sui regimi di qualità.

prassi costante⁵⁴⁴, ha pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale un elenco dei segni appartenenti alla controparte candidati ad ottenere la protezione, invitando Stati membri e Paesi terzi, unitamente ad ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo, a presentare una dichiarazione di opposizione. Si tratta, tuttavia, di una prassi, perché manca ancora una disposizione formale che determini in maniera chiara ed univoca quale debba essere la procedura da seguire e quali siano i diritti dei soggetti interessati. Il rischio è che un accordo venga firmato senza tenere conto di quelle prerogative, connesse ad esempio ad usi anteriori, che invece vengono ampiamente garantite in una normale procedura di registrazione ai sensi del regolamento n. 1151/2012.

La seconda questione riguarda, invece, le cosiddette liste brevi. Alcuni accordi proteggono solo una parte delle indicazioni geografiche registrate in virtù del regolamento sui regimi di qualità. La Commissione europea ha spiegato in un documento di lavoro che tale scelta è giustificata da ragioni di ordine politico ed economico⁵⁴⁵. A seconda della controparte, infatti, potrebbe risultare conveniente presentare solo una lista breve di indicazioni geografiche, scelte sulla base di una valutazione che tenga conto di quali sono i segni più usurpati su quel mercato, unitamente al loro potenziale di sviluppo. Per la Commissione, inoltre, diverse DOP e IGP hanno una diffusione solo locale, il che non giustificherebbe una loro protezione a livello internazionale⁵⁴⁶. Tuttavia, quest'approccio contrasta con la natura di diritto di proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche, introducendo una discriminazione fondata sul valore economico collegato ad ogni singolo segno⁵⁴⁷. Ogni DOP e IGP costituisce un diritto della proprietà intellettuale e per questo, ad esempio, gode della protezione in virtù dell'accordo TRIPs. Negli accordi bilaterali, invece, una DOP o IGP per ottenere una protezione internazionale deve dimostrare di poter generare un livello di ricchezza che ne giustifichi l'inserimento nella lista breve. Tuttavia, né il regolamento n. 1151/2012, né l'accordo TRIPs definiscono le indicazioni geografiche secondo criteri che tengono in considerazione il loro valore economico o il loro potenziale di sviluppo. Lo stesso legislatore dell'Unione ha creato le DOP e le IGP come strumento

⁵⁴⁴ Si vedano l'*Avviso di consultazione pubblica, Indicazioni geografiche dalla Colombia e dal Perù*, pubblicato in *GUUE C* 103 del 22 aprile 2010, p. 10; oppure quello relativo alle indicazioni geografiche della Georgia, pubblicato in *GUUE C* 50 del 27 febbraio 2010, p. 6; quello inerente le indicazioni geografiche dell'Ucraina, pubblicato in *GUUE C* 146 del 4 giugno 2010, p. 30 o ancora l'avviso che riguarda i segni della Svizzera e del Liechtenstein, pubblicato in *GUUE C* 136 del 15 maggio 2012, p. 21.

⁵⁴⁵ Si tratta del documento presentato in occasione della riunione del gruppo consultivo Aspetti Internazionali del Settore agricolo, *op. cit.*, nella riunione del 25 giugno 2012.

⁵⁴⁶ Così ha affermato la Commissione europea nel Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli, *op. cit.*, p. 14.

⁵⁴⁷ Tra l'altro, un simile approccio non viene seguito per altri diritti della proprietà intellettuale come ad esempio marchi o brevetti.

di politica agricola, per valorizzare la produzione agricola attraverso una loro diffusione e non solo ed esclusivamente per garantire un adeguato quadro giuridico a quei segni che già avevano un valore sul mercato. Per queste ragioni, la scelta di includere negli accordi bilaterali liste brevi di indicazioni geografiche, pur se comprensibile da un punto di vista della semplificazione dei negoziati, appare del tutto infondata da un punto di vista giuridico⁵⁴⁸.

2.16 Sulla natura esauriente del sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP

La natura esauriente dei regolamenti che hanno disciplinato nel corso degli anni il sistema di riconoscimento e tutela delle DOP e IGP rappresenta una questione sulla quale più volte la Corte di giustizia è intervenuta. Il tema è assai rilevante, perché da esso dipende la definizione di quali siano i confini della competenza unionale nel campo delle indicazioni di provenienza geografica. In altre parole, chiedersi se la disciplina sulle DOP-IGP abbia o meno natura esaustiva significa interrogarsi sull'esistenza o meno della facoltà da parte degli Stati membri di esercitare ancora una competenza legislativa in materia di indicazioni geografiche.

2.16.1 Il caso Pistre

La sentenza *Pistre*⁵⁴⁹ rappresenta il primo caso in cui la Corte di giustizia ha delineato quale sia il campo di applicazione del regolamento n. 2081/1992, indicando, seppur indirettamente, gli ambiti residuali della competenza statale. Con il rinvio pregiudiziale, il giudice a quo chiese alla Corte di esprimersi sulla compatibilità con il regolamento n. 2081/1992 di una normativa francese inerente l'uso della denominazione "montagna" nelle etichette di prodotti agricoli ed alimentari⁵⁵⁰. Innanzitutto, i giudici stabilirono che il regolamento n. 2081/1992 si limitava a tutelare i nomi che presupponevano un nesso diretto tra le caratteristiche dei prodotti e la loro origine geografica⁵⁵¹. La denominazione "montagna" non poteva rientrare in tale definizione⁵⁵², motivo per cui la Corte stabilì che

⁵⁴⁸ Cfr. B. O'CONNOR, L. RICHARDSON, in *op. cit.*, in *Rivista di diritto alimentare*, IV, p. 17.

⁵⁴⁹ Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 maggio 1997, in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94, *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)*, in *Raccolta* 1997, p. 2343. Si veda tra gli altri I. CANFORA, *La denominazione "montagna" per i prodotti agricoli*, in *Rivista di diritto agrario*, 1997, II, p. 211.

⁵⁵⁰ Il quesito pregiudiziale verteva, oltre che sulla compatibilità con il regolamento n. 2081/1992, anche sulla conformità della normativa francese con gli articoli 30 e 36 del Trattato CE, oggi articoli 34 e 36 TFUE. Punto 9 della sentenza in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94.

⁵⁵¹ Punti 31 e 35 della sentenza in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94.

⁵⁵² Per gli imputati del processo a quo "montagna" era una denominazione di fantasia istituita per dare uno sbocco ai prodotti originari delle zone montane; per il governo francese essa si avvicinava maggiormente ad

il regolamento n. 2081/1992 non ostava alla normativa nazionale controversa⁵⁵³. La posizione presa dai giudici di Lussemburgo non era per nulla scontata. Difatti, nel corso del dibattimento, gli imputati del processo a quo chiesero di dichiarare la legge francese incompatibile con il regolamento n. 2081/1992. Essi sostenevano che, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria sulle DOP-IGP, gli Stati membri avessero perso ogni competenza in materia, anche relativamente alle indicazioni di provenienza geografica generica quale era la denominazione "montagna"⁵⁵⁴. La lettura fornita dalla Corte, invece, oltre ad ammettere ancora l'esistenza di una competenza statale, pur senza definirne espressamente gli ambiti di applicazione, abbozzò quella ripartizione di competenze tra Comunità e Stati membri, che venne poi ripresa e sviluppata con maggiore precisione nelle sentenze successive.

2.16.2 Il caso *Époisses de Bourgogne*

Pochi anni più tardi, in occasione della sentenza sul formaggio francese *Époisses de Bourgogne*⁵⁵⁵, la Corte si ritrovò dinanzi due concezioni completamente contrapposte della natura del regolamento n. 2081/1992. Per il governo ellenico e la Commissione europea, tale regolamento aveva introdotto *“una disciplina tassativa, la quale avrebbe escluso, sin dalla sua entrata in vigore, qualsiasi competenza degli Stati membri a creare una nuova denominazione geografica o a modificare qualsiasi denominazione già registrata in osservanza di questo regolamento”*⁵⁵⁶. I governi italiano e tedesco, invece, ritenevano che lo scopo del sistema in parola *“di fornire una protezione efficace a livello comunitario [...] non contrasterebbe con le legislazioni nazionali a carattere complementare che accordano una tutela meno estesa, né le escluderebbe”*⁵⁵⁷. Alla posizione di Italia e Germania si aggiunse quella della Francia, il cui governo, sostenuto dal Syndicat de défense de l'Époisses, affermò che *“il regolamento 1992 mirerebbe a garantire, a livello comunitario, una protezione delle denominazioni di origine, senza con*

un'indicazione di qualità che ad un'indicazione di provenienza; per la Commissione “montagna” poteva essere assimilata ad un'indicazione di provenienza semplice che, alla luce delle disposizioni della normativa nazionale, costituiva un marchio di qualità diretto a promuovere i prodotti delle zone montane. La Corte, per parte sua, stabilì che la denominazione “montagna” non poteva costituire un'indicazione di provenienza, così come definita nella giurisprudenza *Exportur* perché non informava il consumatore del fatto che il prodotto contrassegnato proviene da un luogo, da una regione o da un Paese determinati. Essa era, per la Corte, una denominazione generica. Si vedano a tal proposito i punti 21-23 e 35-36 della sentenza in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94.

⁵⁵³ Punto 40 della sentenza in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94.

⁵⁵⁴ Punto 33 della sentenza in cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94.

⁵⁵⁵ Sentenza della Corte del 9 giugno 1998, in cause riunite C-129/97 e C-130/97, *Procedimenti penali a carico di Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak (C-129/97) e Jean-Pierre Fol (C-130/97)*, in *Raccolta*, 1998, p. 3315.

⁵⁵⁶ Punto 21 della sentenza in cause riunite C-129/97 e C-130/97.

⁵⁵⁷ Punto 22 della sentenza in cause riunite C-129/97 e C-130/97.

ciò sottrarre agli Stati membri la loro competenza in materia di gestione delle dette denominazioni”⁵⁵⁸.

La Corte, profittando della peculiarità della fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale⁵⁵⁹, evitò di prendere una posizione. Così, essa risolse il quesito affermando che uno Stato membro, qualora avesse ritenuto opportuno modificare una denominazione registrata in virtù del regolamento n. 2081/1992, avrebbe potuto farlo nel rispetto delle procedure stabilite a tal fine⁵⁶⁰.

2.16.3 Il caso *Warsteiner*

Pochi anni dopo, in occasione della sentenza *Warsteiner*⁵⁶¹, la Corte, pur non prendendo ancora posizione sul punto controverso, tracciò una linea di confine nitida tra competenze nazionali e competenze comunitarie, sviluppando quanto aveva precedentemente affermato con il caso *Pistre*.

Per i giudici di Lussemburgo solo le indicazioni geografiche per le quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro, ricadono nell'ambito di

⁵⁵⁸ Punto 23 della sentenza in cause riunite C-129/97 e C-130/97.

⁵⁵⁹ La denominazione *Époisses de Bourgogne*, istituita dalle autorità francesi con decreto del maggio 1991, è stata registrata come DOP nel giugno del 1996 tramite la procedura semplificata. Nel 1995 la Francia, avvalendosi nuovamente di un decreto, ha modificato la denominazione in questione in *Époisses*, senza tuttavia seguire la procedura di modifica di un disciplinare appositamente prevista dal regolamento n. 2081/1992. La controversia che ha dato origine al rinvio pregiudiziale trae origine dal procedimento penale a carico dei signori Chiciak e Fol, due produttori caseari, perseguiti per aver usato la designazione *Époisses* per formaggi non conformi al disciplinare di produzione della DOP *Époisses de Bourgogne*. A parere degli imputati, essi avrebbero potuto legalmente utilizzare la denominazione contestata, in quanto il decreto del 1995 sarebbe stato in contrasto con il regolamento comunitario, avendo quest'ultimo riservato alla Commissione una competenza esclusiva ad attribuire una protezione alle denominazioni di origine, con il conseguente divieto per gli Stati membri di legiferare in materia. Pertanto, il giudice a quo interrogò la Corte circa l'esistenza o meno di una competenza residuale in capo agli Stati membri relativamente alla modifica di una denominazione d'origine preesistente.

⁵⁶⁰ Punto 20 delle sentenze in cause riunite C-129/97 e C-130/97.

⁵⁶¹ Sentenza della Corte del 7 novembre 2000, in causa C-312/98, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contro Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*, in *Raccolta* 2000, p. 9187. Il rinvio pregiudiziale trae origine dalla controversia sorta tra lo *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV*, un'associazione che ha come oggetto sociale la lotta alla concorrenza sleale, e la *Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*, l'omonima società produttrice di birra, in relazione all'uso da parte di quest'ultima della denominazione "*Warsteiner*" sulle etichette applicate a bottiglie di birra prodotte in uno stabilimento situato a Paderborn, località a 40 km da Warstein. Il quesito pregiudiziale, così come riformulato dalla stessa Corte, chiedeva di "*stabilire se il regolamento n. 2081/1992 osti a una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica*" (punto 40 della sentenza in causa C-312/98). Nel caso di specie, le normative nazionali che facevano sorgere dubbi circa la loro compatibilità con il diritto dell'Unione erano la legge tedesca sulla concorrenza sleale e la legge tedesca sulla protezione dei marchi e altri contrassegni, le quali sanzionavano, nell'ambito di relazioni commerciali, l'uso di indicazioni geografiche ingannevoli circa la provenienza dei prodotti. Su questa sentenza si vedano, tra gli altri, gli interessanti commenti di F. CAPELLI, *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, p. 287 e M. VALLETTA, *Non solo DOP e IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner*, in *Rivista di diritto agrario*, 2002, II, p. 142.

applicazione del regolamento n. 2081/1992⁵⁶². Al contrario, le indicazioni di origine geografica semplici, le quali, così come definite dal giudice a quo, non implicano alcun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, non rientrano nella summenzionata definizione, non potendo, quindi, trovare protezione in virtù del regolamento n. 2081/1992⁵⁶³. Per la Corte, inoltre, non vi era nulla nel regolamento che segnalasse che le indicazioni di origine geografica semplici non potessero essere tutelate in forza di una disciplina nazionale⁵⁶⁴. Difatti, secondo i giudici “*il regolamento n. 2081/92 ha lo scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche cui si riferisce e ha introdotto l’obbligo della loro registrazione comunitaria affinché esse possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri [...], mentre la protezione nazionale che uno Stato membro può concedere a denominazioni geografiche che non soddisfano i presupposti per la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92 è disciplinata dal diritto nazionale del detto Stato membro e resta confinata al territorio dello stesso*”⁵⁶⁵.

Sulla base di queste argomentazioni, la Corte concluse che il regolamento n. 2081/1992 non ostava ad una normativa nazionale volta alla repressione di usi ingannevoli di indicazioni geografiche semplici, quale quella oggetto della controversia all’origine del rinvio pregiudiziale⁵⁶⁶.

2.16.4 Il caso *Bud I*

Nel 2003 la Corte è tornata sull’argomento in occasione della sentenza *Bud I*⁵⁶⁷. Il quesito pregiudiziale questa volta verteva sulla compatibilità di un trattato bilaterale per la

⁵⁶² Punto 43 della sentenza in causa C-312/98.

⁵⁶³ Punto 44 della sentenza in causa C-312/98.

⁵⁶⁴ Punto 45 della sentenza in causa C-312/98.

⁵⁶⁵ Punto 50 della sentenza in causa C-312/98.

⁵⁶⁶ Punto 54 della sentenza in causa C-312/98. F. CAPELLI, in *op. cit.*, p. 287 e ss., ha considerato assai rilevante il contributo fornito dalla Corte di giustizia in occasione della sentenza *Warsteiner*, perché risolveva, a suo avviso, l’equivoco in cui era caduta la Commissione e parte della dottrina nel ritenere che gli Stati membri avessero perso ogni competenza in materia di indicazioni geografiche in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 2081/1992. L’autore ha riconosciuto, tuttavia, che la Corte si era limitata a prendere in considerazione le sole indicazioni geografiche semplici, mettendo in guardia circa i rischi di una lettura di tale posizione nel senso di attribuire alla Comunità una competenza esclusiva in materia di indicazioni geografiche qualificate.

⁵⁶⁷ Sentenza della Corte del 18 novembre 2003, in causa C-216/01, *Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH*, in *Raccolta* 2003, p. 13617. Il rinvio pregiudiziale trae origine da una controversia sorta tra la Budějovický Budvar, národní podnik, una birreria con sede nella città di České Budějovice in Repubblica ceca, e la Rudolf Ammersin GmbH, un’impresa con sede a Vienna che esercita un’attività di distribuzione di bevande, in merito alla richiesta della Budvar di vietare alla Ammersin la commercializzazione con il marchio American Bud di birra prodotta dalla birreria Anheuser-Busch Inc., con sede a Saint Louis negli Stati Uniti, poiché, in forza dei trattati bilaterali conclusi tra la Repubblica ceca e la Repubblica d’Austria, l’utilizzazione della denominazione Bud nel detto Stato membro sarebbe riservata a birra prodotta nella Repubblica ceca (punto 2 della sentenza).

protezione di indicazioni geografiche semplici e indirette con il regolamento n. 2081/1992 e con gli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci⁵⁶⁸.

La Corte, ricorrendo alla giurisprudenza *Warsteiner* ed *Exportur*, definì per prima cosa un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta, come “*una denominazione 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, e che, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione [...] del regolamento n. 2081/92 [...], denominazione che, inoltre, non è di per sé una denominazione geografica, ma almeno è idonea ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati [...]*”⁵⁶⁹.

I giudici, dopo aver confermato l'orientamento assunto in occasione del caso *Warsteiner*⁵⁷⁰, aggiunsero che tale interpretazione non poteva essere rimessa in discussione dal fatto che il regime di protezione in causa prevedesse una tutela assoluta dei segni, ossia indipendente dal rischio di inganno. Per la Corte, infatti, l'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/1992 è determinato in funzione della natura delle indicazioni geografiche e della portata comunitaria della protezione loro conferita, non dell'intensità della tutela di cui beneficiano⁵⁷¹.

Per quanto riguarda, invece, il profilo della compatibilità con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci, la Corte ha ripreso la giurisprudenza *Exportur*, risolvendo questa parte di quesito nel senso che gli articoli 28 TCE e 30 TCE, oggi 34 TFUE e 36 TFUE, “*non ostano all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale [...] che attribuisce ad un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta del detto paese terzo una tutela nello Stato membro interessato che è indipendente da qualsiasi rischio d'inganno e consente di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente*

⁵⁶⁸ Vi erano, inoltre, altri due quesiti relativi all'interpretazione dell'articolo 307 del Trattato, oggi articolo 351 TFUE, dato che l'accordo bilaterale controverso legava uno Stato membro, l'Austria, ad un Paese terzo, la Repubblica ceca.

⁵⁶⁹ Punto 54 della sentenza in causa C-216/01.

⁵⁷⁰ Anche in questo caso, la conclusione cui è pervenuta la Corte non era per nulla scontata. Se da un lato, infatti, la Commissione europea, il governo tedesco e quello austriaco, qualificando la denominazione *Bud* come indicazione geografica semplice, ritenevano applicabile la giurisprudenza *Warsteiner*, le due controparti del processo a quo presentarono posizioni molto interessanti. La Budvar, da un lato, si spinse a sostenere che il regolamento n. 2081/1992 si occupava solo di definire la portata comunitaria della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche e che quindi non ostava a sistemi nazionali di tutela quale quello oggetto della controversia. Dall'altro lato, la Ammersin argomentò che il regolamento n. 2081/1992 aveva natura esaustiva e di conseguenza non potevano essere ammessi sistemi di tutela alternativi per indicazioni geografiche che non davano garanzie di possedere i rigidi requisiti imposti dallo stesso regolamento. La Corte nel risolvere la prima questione non si è interrogata della natura della denominazione *Bud*, attenendosi rigorosamente alla lettera del quesito pregiudiziale, il quale molto chiaramente menzionava le sole indicazioni geografiche semplici e indirette. (punti 55-72 e 73-78 della sentenza in causa C-216/01).

⁵⁷¹ Rispettivamente punti 75 e 76 della sentenza in causa C-216/01.

commercializzato in un altro Stato membro, purché la denominazione tutelata non sia diventata generica nello Stato d'origine al momento dell'entrata in vigore di tale trattato o in un momento successivo”⁵⁷². Per la Corte, infatti, tali misure, pur configurando una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, potevano rientrare nella deroga della tutela della proprietà industriale e commerciale, poiché avevano come scopo la garanzia di una concorrenza leale tra le imprese, impedendo lo sfruttamento della reputazione delle denominazioni geografiche di uno Stato firmatario da parte di produttori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente.

2.16.5 Il caso *Bud II*

Qualche anno più tardi, la stessa causa principale ha dato origine ad un nuovo rinvio pregiudiziale, meglio conosciuto come sentenza *Bud II*⁵⁷³. Tra le ragioni che spiegarono il nuovo ricorso alla Corte, il giudice a quo rilevò che il contesto fattuale e giuridico della causa principale aveva subito modifiche essenziali rispetto a quello esistente in occasione della sentenza *Bud I*⁵⁷⁴. Nella Repubblica ceca, Paese d'origine della denominazione “*Bud*”, tale nome sarebbe stato protetto come denominazione d'origine⁵⁷⁵. Le condizioni di protezione sarebbero corrisposte a quelle di cui beneficiano le denominazioni registrate in virtù del regolamento n. 510/2006; perciò, per il giudice a quo non sarebbe stato più possibile basarsi sull'ipotesi secondo cui la denominazione oggetto della controversia fosse un'indicazione di provenienza semplice e indiretta, estranea quindi all'ambito di applicazione del regolamento in parola⁵⁷⁶. Allo stesso tempo, la Repubblica ceca era entrata a far parte dell'Unione europea; di conseguenza, non si trattava più di un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro ed un Paese terzo, cui si sarebbe potuto applicare l'articolo 307 TCE, oggi articolo 351 TFUE, come era stato fatto nella sentenza *Bud I*, ma

⁵⁷² Punto 102 della sentenza in causa C-216/01.

⁵⁷³ Sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH*, in *Raccolta* 2009, p. 7721. Sulla base della pronuncia *Bud I*, il giudice del rinvio respinse il ricorso della Budvar basandosi sulla considerazione che la denominazione “*Bud*” non era un'indicazione di provenienza in quanto la popolazione ceca non associava tale denominazione a un luogo determinato della Repubblica ceca e questa non era mai stata utilizzata in tale Paese per designare un luogo. Il giudice del rinvio ne concluse, quindi, che la protezione di detta denominazione da parte dei trattati bilaterali di cui trattasi era incompatibile con l'art. 28 CE, oggi 34 TFUE. Questa sentenza venne poi confermata dall'Oberlandesgericht Wien, un organo giurisdizionale superiore. Tuttavia, con ordinanza 29 novembre 2005, l'Oberster Gerichtshof ha annullato le decisioni di entrambi gli organi giurisdizionali inferiori, rinviando la causa dinanzi al giudice a quo, affinché quest'ultimo statuisse nuovamente. In particolare, secondo l'Oberster Gerichtshof il giudice del rinvio avrebbe commesso errori nella valutazione della natura di indicazione di provenienza semplice e indiretta della denominazione “*Bud*”. Il giudice a quo, reinvestito della causa, ritenne per varie ragioni che fosse nuovamente necessario rivolgersi alla Corte formulando un rinvio pregiudiziale di interpretazione in virtù dell'articolo 234 TCE, oggi 267 TFUE (punti 39-45 della sentenza).

⁵⁷⁴ Punto 50 della sentenza in causa C-478/07.

⁵⁷⁵ Punto 51 della sentenza in causa C-478/07.

⁵⁷⁶ Punto 52 della sentenza in causa C-478/07.

bensì di una convenzione che legava due Stati membri, le cui disposizioni avrebbero potuto trovare applicazione solo se conformi al diritto comunitario⁵⁷⁷. Per queste ragioni, il giudice a quo chiese alla Corte di giustizia di chiarire “*se il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento n. 510/2006 rivesta una natura esauriente di modo che tale regolamento osterebbe all’applicazione di un regime di tutela previsto dai trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale protezione è effettivamente chiesta, mentre questa denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento*”⁵⁷⁸.

La Corte ha articolato il proprio ragionamento nel modo seguente⁵⁷⁹. Il regolamento n. 510/2006 costituiva uno strumento della politica agricola comune. In particolare, esso mirava a garantire ai consumatori che i prodotti muniti di un’indicazione geografica registrata avessero talune caratteristiche peculiari, dovute alla loro provenienza da una determinata zona geografica. Questa garanzia di autenticità consentiva agli agricoltori, che avevano sostenuto effettivamente i relativi sforzi qualitativi, di ottenere in contropartita migliori redditi, impedendo a terzi di avvantaggiarsi abusivamente della reputazione derivante dalla qualità di tali prodotti. Pertanto, se fosse stato lecito per gli Stati membri consentire ai loro produttori di utilizzare nei rispettivi territori nazionali una delle diciture o uno dei simboli riservati dal regolamento n. 510/2006 alle DOP e IGP, basandosi su un titolo nazionale il quale avrebbe potuto rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti dal detto regolamento, la garanzia di qualità, che costituisce la funzione essenziale dei titoli conferiti in forza del regolamento n. 510/2006⁵⁸⁰, avrebbe rischiato di non essere

⁵⁷⁷ Punti 97-99 della sentenza in causa C-478/07.

⁵⁷⁸ Punto 95 della sentenza in causa C-478/07, si tratta del quesito pregiudiziale così come riformulato dalla Corte. Il quesito originale (punto 60) era ancora più esplicito: “*Se il fatto che una denominazione non sia stata notificata o denunciata né entro il termine di sei mesi previsto dal regolamento n. 918/2004 né altrimenti ai sensi del regolamento n. 510/2006 determini come conseguenza una perdita di efficacia di un’eventuale tutela nazionale esistente o comunque di un’eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro, nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale dello Stato di origine, la denominazione costituisca un’indicazione geografica qualificata ai sensi del regolamento n. 510/2006*”.

⁵⁷⁹ Le argomentazioni sviluppate dalla Corte sono ai punti 107-128 della sentenza in causa C-478/07.

⁵⁸⁰ La Corte, al punto 110, riprende quanto già aveva affermato in occasione delle pronunce sul *Grana Padano* e sul *Prosciutto di Parma* (rispettivamente sentenza in causa C-469/00 e sentenza in causa C-108/01), per spiegare per quale motivo la garanzia della qualità costituisca l’elemento su cui si regge l’intera politica di qualità e di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati. Le denominazioni d’origine, grazie alla loro reputazione, rappresentano il mezzo attraverso il quale i produttori possono costituirsi e mantenere nel tempo una clientela. La reputazione delle denominazioni dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta, tale immagine dipende dalle caratteristiche particolari del prodotto, quindi, detto in altri termini, dalla qualità del prodotto. Così, la qualità costituisce il fondamento della reputazione, la quale a sua volta costituisce il mezzo per i produttori per farsi conoscere e per costituirsi quindi una clientela. Per il consumatore il nesso tra qualità del prodotto e reputazione dipende dalla garanzia che il prodotto recante una determinata denominazione sia autentico. Così, la garanzia che un

assicurata. Parimenti, il verificarsi di tale circostanza avrebbe potuto compromettere lo scopo di una concorrenza uguale nel mercato interno fra i produttori di beni recanti tali diciture, ledendo, in aggiunta, i diritti degli operatori legittimi. Il rischio in parola sarebbe stato tanto più grande perché contrariamente al sistema dei marchi, non era stata adottata alcuna misura comunitaria di armonizzazione degli eventuali sistemi nazionali di tutela delle indicazioni geografiche⁵⁸¹. Per la Corte, inoltre, diversi elementi del regolamento militavano a favore della sua natura esaustiva. In particolare, la ripartizione di competenze tra le autorità statali e la Commissione nella procedura di registrazione, nonché le disposizioni relative alle misure di tutela nazionale transitoria segnalavano l'arretramento della competenza statale in favore di una competenza comunitaria. Sulla base dei predetti argomenti, la Corte risolse il quesito affermando che *“il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento n. 510/2006 riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all'applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento”*⁵⁸².

2.16.6 Le reazioni al caso *Bud II*

La posizione assunta dalla Corte di giustizia in occasione della sentenza *Bud II* ha sollevato, sin da subito, un acceso ed assai interessante dibattito tra i commentatori della materia. Come ho anticipato in apertura di questo paragrafo, la natura esauriente del regolamento n. 510/2006, oggi sostituito dal regolamento n. 1151/2012⁵⁸³, riveste una

prodotto recante una determinata denominazione abbia per davvero le caratteristiche particolari evocate dalla denominazione, in altre parole la garanzia della qualità del prodotto, costituisce l'elemento fondamentale di tutta la politica di qualità. Se questa viene meno, si spezza il nesso qualità-reputazione, la denominazione non comunica più quelle particolari caratteristiche che hanno reso celebre il prodotto, il consumatore non chiede più quel prodotto ed il produttore perde quel reddito che gli consentiva di sostenere gli oneri produttivi connessi alla realizzazione di un prodotto di qualità.

⁵⁸¹ Motivo per cui la Corte ha affermato che *“il regolamento n. 510/2006 mira non a stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate, alla guisa ad esempio di quello istituito con il regolamento [...] sul marchio comunitario [...], ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni”*.

⁵⁸² Punto 129 della sentenza in causa C-478/07.

⁵⁸³ La posizione assunta dalla Corte relativamente al regolamento n. 510/2006 difficilmente potrebbe essere ribaltata per la sola entrata in vigore del nuovo regolamento n. 1151/2012. Gli elementi su cui la Corte ha fondato le proprie conclusioni sono presenti anche nel testo del regolamento vigente, nonostante alcune novità che comunque sono intervenute. Mi riferisco, in particolare, alla mutata competenza dell'Unione in materia agricola, passata, come già richiamato in precedenza, da esclusiva a concorrente con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. A differenza del regolamento n. 510/2006, il nuovo regolamento presenta segni tipici di un atto che disciplina una materia concorrente, tra cui il richiamo fatto al sesto considerando al

grande importanza, in particolare per quei Paesi dove la cultura della promozione e valorizzazione della qualità territoriale è maggiormente radicata. Se una parte della dottrina si è detta a favore della lettura fornita dalla Corte⁵⁸⁴, altri autorevoli autori ne hanno evidenziato i limiti ed i rischi⁵⁸⁵.

Il quadro che esce dalla giurisprudenza sin qui analizzata traccia una netta demarcazione tra le indicazioni geografiche semplici, anche indirette, e quelle cosiddette qualificate⁵⁸⁶. I segni del primo tipo esulano dall'ambito di applicazione del regolamento n. 510/2006, oggi regolamento n. 1151/2012, potendo, in tal modo, beneficiare di forme di tutela nazionale. Al contrario, le indicazioni geografiche qualificate sarebbero riservate al solo diritto dell'Unione, sia per quanto riguarda il loro riconoscimento, sia relativamente alla loro protezione. Tale demarcazione è apparsa ad alcuni rigida ed alquanto artificiosa. Sul piano pratico, infatti, le due tipologie di segni non sono così facilmente distinguibili. A tal proposito, è sufficiente ricordare che la reputazione del prodotto designato, quando è legata ad un dato territorio, costituisce l'elemento che permette di qualificare come IGP il nome in questione, consentendone una protezione a livello di Unione. Dall'altro, quella stessa reputazione è la ragione che secondo la Corte autorizza uno Stato membro a proteggere un'indicazione geografica semplice come diritto di proprietà intellettuale, rientrando quindi nelle deroghe dell'articolo 36 TFUE⁵⁸⁷.

La pronuncia della Corte, se letta nel senso di privare di qualsiasi forma di tutela le indicazioni geografiche qualificate non registrate come DOP o IGP, condurrebbe ad un

rispetto del principio di sussidiarietà. Tuttavia, come recita l'articolo 2, paragrafo 2, TFUE, relativo alla competenza concorrente, “[...] Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria [...]”. Così, anche ogni nuova lettura fondata su questa novità introdotta dal Trattato di Lisbona sarebbe vana, perché in materia l'Unione ha già ampiamente legiferato e gli spazi paiono assai limitati.

⁵⁸⁴ Fra tutti, D. MINCHELLA, *Il campo di applicazione materiale del regolamento comunitario per la protezione dei prodotti a denominazione d'origine*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2009, p. 849 e ss.. Della stessa opinione pare essere anche F. GENCARELLI, *I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario*, cit., p. 77 e ss.. A differenza di Minchella, che ha commentato la sentenza *Bud II*, Gencarelli ha reso noto quello che pare essere il proprio orientamento anteriormente alla pronuncia della Corte.

⁵⁸⁵ Fra tutti, F. CAPELLI, in *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, III, 2010, p. 401, il quale, oltre a criticare le conclusioni tratte dalla Corte, fornisce un'attenta ed assai utile ricostruzione della giurisprudenza pertinente.

⁵⁸⁶ Così la Corte di giustizia al punto 62 della sentenza in causa C-478/07. La Corte si era già espressa in tal senso quando in occasione della sentenza *Warsteiner* aveva distinto le indicazioni geografiche semplici, escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/1992, da quelle invece che, presupponendo un legame tra le qualità vantate dal prodotto e la sua origine geografica, vi ricadevano.

⁵⁸⁷ Così G. COSCIA, *Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006*, cit., p. 441 e V. RUBINO, *Le denominazioni locali e la circolazione dei corrispondenti prodotti nel territorio dell'Unione europea*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 345.

sorprendente paradosso⁵⁸⁸. Da un lato, infatti, sarebbero ammesse forme di tutela nazionale, anche assolute, per le indicazioni geografiche semplici, comprese quelle indirette; dall'altro, invece, si negherebbe qualsiasi protezione a quei segni per i quali esiste un nesso tra le caratteristiche del prodotto ed il suo territorio di provenienza, nomi potenzialmente anche di maggior pregio rispetto ai primi⁵⁸⁹. Se così fosse, inoltre, si potrebbe andare incontro ad un rischio di inflazione e banalizzazione dell'istituto della DOP e IGP, perché vi sarebbe un forte incentivo a chiedere il riconoscimento in virtù del regolamento n. 1151/2012 di qualsiasi segno attestante un legame tra una qualità o caratteristica del prodotto e la sua origine geografica⁵⁹⁰.

A questo punto, ciò che si auspica è una rilettura da parte della Corte di giustizia della natura esauriente della disciplina qui in esame⁵⁹¹. Ciò che appare discutibile, infatti, non è l'esclusività del sistema di certificazione disciplinato dal regolamento n. 1151/2012. È chiaro che, come ha sottolineato la stessa Corte, l'esistenza di regimi nazionali concorrenti con quello unionale possono mettere a repentaglio la garanzia della qualità dei prodotti contrassegnati e con essa gli obiettivi assegnati dal legislatore alla politica di qualità. Tali sistemi, infatti, oltre ai problemi già segnalati dalla Corte, potrebbero anche creare confusione sul mercato, a vantaggio di quanti sono pronti a profittare di situazioni di scarsa trasparenza per sfruttare abusivamente la reputazione connessa a produzioni altrui. Tuttavia, il vietare l'esistenza di tali sistemi è cosa ben diversa dall'impedire qualsiasi forma di tutela nazionale per le indicazioni geografiche qualificate non iscritte nel registro dell'Unione. Ciò che si auspica, quindi, non è un ribaltamento della posizione assunta dalla Corte, bensì una sua rilettura, la quale, confermando l'esclusività dell'istituto della DOP e IGP come regime di certificazione della qualità territoriale, acconsenta la

⁵⁸⁸ Così V. RUBINO, in *Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza "Bud II"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, p. 266.

⁵⁸⁹ Seguendo un ragionamento per assurdo, una tale lettura porterebbe ad impedire qualsiasi forma di tutela per denominazioni quali *Parmigiano Reggiano* o *Prosciutto di Parma* qualora non si fosse proceduto a debita registrazione in virtù dell'allora vigente regolamento n. 2081/1992. F. CAPELLI, in *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, cit., p. 293 e ss. aveva già messo in guardia circa il verificarsi di una tale circostanza.

⁵⁹⁰ Della stessa opinione, F. CAPELLI, in *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, cit., p. 447.

⁵⁹¹ Per il momento, la Corte è tornata sull'argomento una sola volta in occasione della sentenza in causa C-120/08, *Bavaria NV contro Bayerischer Brauerbund eV*, affermando al punto 59 che "poiché il sistema istituito dal regolamento n. 2081/92 è un regime di tutela uniforme ed esauriente (v. sentenza 8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budějovický Budvar, Racc. pag. I-7721, punti 114 e 115*), esso deve essere ritenuto un sistema compiuto che non lascia agli Stati membri la facoltà di colmare una lacuna in base al diritto interno. La soluzione deve essere pertanto cercata alla luce dell'impianto sistematico nonché delle finalità della disposizione e del regolamento di cui trattasi [...]". Tuttavia, né il giudice a quo, né tantomeno nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni, avevano sollevato la questione della natura esauriente

protezione dei nomi, i quali, pur costituendo indicazioni geografiche qualificate, non sono stati registrati in virtù del regolamento n. 1151/2012⁵⁹². Si potrebbero delineare due forme di protezione: una proattiva ed una reattiva. La prima corrisponderebbe a quella garantita dal regolamento n. 1151/2012, la quale richiede che i produttori interessati si attivino per ottenere la tutela desiderata. La seconda, invece, potrebbe fondarsi su norme nazionali già esistenti, quali ad esempio quelle relative alla repressione dei fenomeni di concorrenza sleale o per la garanzia di una corretta informazione del consumatore⁵⁹³. In questo modo, pur rispettando il limite di non sostituirsi al sistema delle DOP-IGP, sarebbe possibile assicurare un grado di tutela minimo e residuale a quei nomi già presenti sul mercato e che sono pur sempre segni della proprietà intellettuale⁵⁹⁴.

del regolamento in causa. Così, la Corte si è limitata a richiamare la giurisprudenza *Bud II* senza però avviare un vero e proprio contraddittorio.

⁵⁹² Del resto già nella sentenza *Bud II* il fulcro del ragionamento della Corte sembrava essere non tanto il divieto di forme nazionali di tutela delle indicazioni geografiche, quanto l'assicurare che gli Stati membri non possano utilizzare i simboli o le diciture riservati alle DOP e IGP, pena il rischio di pregiudicare la garanzia delle qualità dei prodotti contrassegnati.

⁵⁹³ Per quanto riguarda l'ordinamento italiano G. COSCIA, in *Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006*, cit., p. 445, cita gli articoli 29 e 30 del Codice della proprietà industriale (C.p.i.). Rispettivamente, l'articolo 29 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*”, mentre ai sensi dell'articolo 30 “*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*”. Per l'autore, tali norme si limitano a definire a quali condizioni le denominazioni geografiche sono elevate a diritti di proprietà intellettuale (articolo 29) e tutelate contro gli atti di concorrenza sleale e contro i tentativi di sfruttarne indebitamente la reputazione (articolo 30). A. VANZETTI, V. DI CATALDO, in *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 349 e ss. precisano che nella fattispecie dell'articolo 29 C.p.i. sono comprese anche le denominazioni non registrate; in tal modo anch'esse hanno accesso alla tutela prevista dall'articolo 30 C.p.i.. Per V. RUBINO, in *Le denominazioni locali e la circolazione dei corrispondenti prodotti nel territorio dell'Unione europea*, cit., p. 347, dalla giurisprudenza *Bud II* discenderebbe un divieto per gli Stati membri di mantenere in vita o creare *ex novo* sistemi di riconoscimento ed attestazione pubblica della qualità legata all'origine potenzialmente in concorrenza con le DOP-IGP; tuttavia, tale divieto non impedirebbe il ricorso ai più generali strumenti di lotta alla contraffazione ed alla pubblicità ingannevole.

⁵⁹⁴ Anche in attesa di un loro eventuale riconoscimento in sede unionale. In alternativa, si potrebbe creare la circostanza per cui le indicazioni geografiche semplici potrebbero essere tutelate e salvate anche da fenomeni di volgarizzazione, mentre le denominazioni qualificate, non registrate in virtù del regolamento n. 1151/2012, non avrebbero accesso ai medesimi strumenti di tutela.

2.17 I marchi di qualità ed i marchi collettivi geografici: possibili alternative alle DOP-IGP?

Come è ampiamente emerso dai paragrafi precedenti, le DOP e le IGP costituiscono uno strumento di promozione e valorizzazione della qualità territoriale. Pertanto, pare opportuno interrogarsi circa l'esistenza di mezzi alternativi, vista anche la posizione assunta dalla Corte di giustizia in occasione della sentenza *Bud II*. Mi concentrerò, in particolare, su due istituti: il marchio di qualità ed il marchio collettivo geografico⁵⁹⁵.

Per poter delineare al meglio il quadro giuridico pertinente, richiamerò in maniera concisa due importanti sentenze della Corte di giustizia, rispettivamente i casi *Buy Irish* e *Apple and Pear Development Council*, le quali, pur se emesse nei primi anni Ottanta, costituiscono un orientamento giurisprudenziale valido ancora oggi.

2.17.1 Il caso *Buy Irish*

La sentenza *Commissione delle Comunità europee c. Irlanda*⁵⁹⁶ rappresenta un noto intervento giurisprudenziale, in cui la Corte di giustizia è stata chiamata a decidere sulla compatibilità con il Trattato di alcune misure nazionali sospettate di creare ostacoli al commercio intracomunitario.

Il caso è assai conosciuto, pertanto mi limiterò a richiamarne gli aspetti salienti. Sul finire degli anni Settanta, il governo irlandese adottò un pacchetto di provvedimenti con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di prodotti nazionali e con esso incrementare il numero totale degli occupati⁵⁹⁷. Le misure controverse consistevano in un contrassegno "garantito irlandese" da applicare sui prodotti di fabbricazione nazionale, unitamente ad

⁵⁹⁵ Le riflessioni che seguono non hanno alcuna pretesa di essere esaustive. Esse si limiteranno ad un tentativo di definire quale sia il quadro giuridico di riferimento, tenuto conto, da un lato, del diritto primario e derivato, dall'altro della giurisprudenza della Corte di giustizia. La dottrina conta diversi contributi sul tema. Tra gli altri, AA. VV., *Oltre le DOP nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari*, Accademia dei Georgofili, Quaderni sulla Qualità (2005-V), Firenze, 2005; F. GENCARELLI, *I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario*, cit., p. 87 e ss.; M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, p. 289; G. E. SIRONI, *op. cit.*, p. 235 e ss.. In particolare, Libertini nel suo articolo propone una visione alternativa del sistema di tutela fondato sulle DOP-IGP, motivando la sua preferenza per una protezione delle indicazioni geografiche attraverso l'istituto del marchio collettivo geografico.

⁵⁹⁶ Sentenza della Corte del 24 novembre 1982, in causa C-249/81, Commissione delle Comunità europee contro Irlanda, in *Raccolta* 1982, p. 4005.

⁵⁹⁷ I provvedimenti adottati dal governo e rientranti nella campagna "Buy Irish" consistevano nelle seguenti misure: a) servizi d'informazione gratuita dei consumatori su quali fossero, all'interno di una categoria merceologica, i prodotti di fabbricazione nazionale e dove si sarebbero potuti acquistare; b) offerta, per l'esposizione dei soli prodotti irlandesi, di locali presso un grande centro di esposizioni in Dublino, gestito dall' Irish Goods Council, un ente pubblico irlandese; c) invito ad usare un contrassegno "garantito irlandese" per i prodotti di fabbricazione nazionale e l'organizzazione concomitante di un sistema d'esame dei reclami relativi ai prodotti così contrassegnati; d) organizzazione di una vasta campagna pubblicitaria a favore dei prodotti irlandesi ad opera dell' Irish Goods Council.

una vasta campagna pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione⁵⁹⁸. La Commissione contestò all'Irlanda di aver violato l'articolo 30 del Trattato, oggi articolo 34 TFUE, poiché a suo avviso i provvedimenti adottati configuravano una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione⁵⁹⁹. Il governo irlandese impostò la sua difesa sostenendo, in particolare, che le misure in causa non costituivano atti aventi effetto cogente emanati da una pubblica autorità e che pertanto esulavano dal divieto contestato⁶⁰⁰.

La Corte chiarì anzitutto che la campagna controversa non poteva essere equiparata ad un'azione pubblicitaria condotta da imprese private o pubbliche a favore di prodotti di loro fabbricazione. Essa rispecchiava, indipendentemente dai metodi seguiti per porla in essere, la precisa intenzione del governo di sostituire, sul mercato irlandese, i prodotti nazionali a quelli importati, frenando in tal modo le importazioni dagli altri Stati membri⁶⁰¹. Stando così le cose, le due attività in questione avrebbero configurato una pratica nazionale, instaurata dal governo e messa in atto con la sua collaborazione, il cui effetto potenziale sul commercio intracomunitario era paragonabile a quello derivante da atti governativi di natura cogente⁶⁰². Per la Corte, tale pratica non poteva essere esente dal divieto di cui all'articolo 30 del Trattato per il solo fatto di non basarsi su decisioni vincolanti per le imprese. Infatti, anche atti di un governo di uno Stato membro privi di effetto cogente possono essere idonei ad incidere sulla condotta dei commercianti e dei consumatori ed avere quindi la conseguenza di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Trattato⁶⁰³. Con tali argomenti, la Corte rilevò la violazione contestata, accogliendo il ricorso della Commissione⁶⁰⁴.

⁵⁹⁸ Su richiesta della Commissione europea, il governo irlandese ha proceduto alla soppressione di due delle quattro misure adottate, mantenendo, invece, in vigore quella relativa al contrassegno "garantito irlandese" e la campagna pubblicitaria.

⁵⁹⁹ Punti 7 e 8 della sentenza in causa C-249/81. La Commissione contestò all'Irlanda anche la natura di ente pubblico dell'Irish Goods Council, un'associazione il cui compito era quello di favorire la cooperazione tra le industrie irlandesi e che svolgeva un ruolo di primo piano nell'attuazione dei provvedimenti adottati dal governo. In particolare, per i servizi della Commissione, il fatto che il governo sostenesse finanziariamente le attività di tale ente e che i membri dello stesso fossero nominati dal Ministro militava a favore della natura di ente pubblico dell'Irish Goods Council. Anche su questo punto, la Corte accolse i rilievi avanzati dalla Commissione.

⁶⁰⁰ Punti 8 e 21 della sentenza in causa C-249/81. Il governo irlandese cercò, invano, di sostenere che la fattispecie oggetto del ricorso avrebbe dovuto essere valutata alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato, il che a suo parere avrebbe precluso la possibilità di esaminarne la conformità con l'articolo 30 del Trattato.

⁶⁰¹ Punto 23 della sentenza in causa C-249/81.

⁶⁰² Punto 27 della sentenza in causa C-249/81.

⁶⁰³ Punto 28 della sentenza in causa C-249/81.

⁶⁰⁴ Più che il dispositivo finale, è interessante l'affermazione fatta dalla Corte al punto 29, nella quale sono condensati tutti gli elementi che hanno condotto i giudici comunitari a riconoscere la violazione dei Trattati da parte dell'Irlanda. A parere della Corte, uno Stato membro infrange il divieto di porre in essere misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione "quando, come nella fattispecie, una siffatta pratica restrittiva costituisce la messa in atto di un programma stabilito dal Governo che si estende a tutta l'economia nazionale e che mira a frenare gli scambi intracomunitari mediante l'incoraggiamento

2.17.2 Il caso *Apple and Pear Development*

Poco tempo dopo, la Corte ha emesso la sentenza *Apple and Pear Development Council c. K.J. Lewis Ltd e altri*⁶⁰⁵, con la quale ha verificato la compatibilità con il diritto comunitario delle attività svolte dall'Ente di incoraggiamento per le pere e le mele istituito con decreto ministeriale del governo britannico prima dell'ingresso del Regno Unito nella Comunità economica europea. Il rinvio pregiudiziale trae origine da una controversia avviata dall'ente in questione nei confronti di un gruppo di produttori per non aver versato i contributi obbligatori finalizzati al finanziamento delle attività controverse. I produttori, al contrario, reclamavano la restituzione delle tasse versate a partire dal 1° gennaio 1973, sostenendo che la conservazione in vita dell'ente era incompatibile con il diritto comunitario e che detto contributo avrebbe dovuto essere soppresso, in quanto tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale⁶⁰⁶.

La Corte ritenne anzitutto necessario verificare se l'espletamento dei compiti affidati all'ente in causa avesse potuto in qualche maniera ostacolare il commercio intracomunitario. Essa riconobbe, in primo luogo, che le attività riguardanti la ricerca, l'elaborazione di statistiche, la diffusione delle informazioni raccolte, nonché i compiti meramente consultivi non erano tali da interferire con gli scambi di merci tra gli Stati membri⁶⁰⁷. Tuttavia, le indagini svolte evidenziarono che l'*Apple and Pear Development Council* si occupava prevalentemente dell'organizzazione, oltre che di pubblicità generiche per le mele e per le pere, di campagne che riguardavano, in particolare, i prodotti di origine nazionale. Per tale motivo, i giudici decisero di valutare la compatibilità di tali attività con il divieto imposto agli Stati membri di porre in essere misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Dopo aver richiamato la giurisprudenza *Buy Irish*, i giudici stabilirono che un ente quale quello in causa, istituito dal governo e finanziato mediante una tassa a carico dei produttori, non poteva, sotto il profilo del diritto comunitario, godere della stessa libertà, per quel che riguarda i mezzi pubblicitari cui fa ricorso, di cui godono gli stessi produttori o le associazioni di produttori di carattere volontario⁶⁰⁸. In particolare, per la Corte “*un siffatto ente ha il dovere di*

dell'acquisto di prodotti nazionali tramite una campagna pubblicitaria su scala nazionale e mediante l'organizzazione di procedimenti speciali validi per i soli prodotti nazionali, e quando questo complesso di attività può essere attribuito al Governo e si svolge sistematicamente nell'intero territorio nazionale”.

⁶⁰⁵ Sentenza della Corte del 13 dicembre 1983, in causa C-222/82, *Apple and Pear Development Council contro K.J. Lewis Ltd e altri*, in *Raccolta* 1983, p. 4083.

⁶⁰⁶ Punto 8 della sentenza in causa C-222/82. Alla Corte venne anche chiesto di verificare la compatibilità delle attività controverse con le disposizioni di diritto derivato relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Questo secondo profilo, tuttavia, non interessa ai fini del presente lavoro.

⁶⁰⁷ Punto 13 della sentenza in causa C-222/82.

⁶⁰⁸ Punto 17 della sentenza in causa C-222/82.

astenersi da qualsiasi pubblicità mirante a sconsigliare l'acquisto di prodotti degli altri Stati membri o a svilire detti prodotti agli occhi dei consumatori. Esso deve pure astenersi dal consigliare ai consumatori l'acquisto di prodotti locali solo perché sono di origine nazionale. Viceversa, l'art. 30 non osta a che detto ente metta in valore, nella sua pubblicità, le qualità specifiche della frutta prodotta nello Stato membro in questione o organizzi campagne pubblicitarie per la vendita di talune varietà, indicando le loro caratteristiche specifiche, anche se dette varietà sono tipiche della produzione nazionale"⁶⁰⁹. Con tali argomentazioni, la Corte risolse il quesito per la parte che qui interessa, riconoscendo che le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci ostavano alle attività controverse condotte dall'Apple and Pear Development Council, misure che per la natura di tale ente erano imputabili al Regno Unito⁶¹⁰.

2.17.3 I marchi di qualità

Veniamo ora ai marchi di qualità, per i quali, la giurisprudenza della Corte ci aiuterà a tracciare le possibilità ed i limiti d'uso di un tale strumento per promuovere e valorizzare la qualità dei prodotti agricoli e alimentari contrassegnati.

Il ricorso per inadempimento *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*⁶¹¹, che ha avuto per oggetto le attività della società denominata *Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA)*, costituisce una delle sentenze più interessanti emesse in materia⁶¹². Tale società deteneva un marchio di qualità, il "*Markenqualität aus deutschen Landen*", il quale poteva figurare solo sui prodotti agroalimentari tedeschi che rispondevano a precisi criteri qualitativi prestabiliti dalla stessa CMA.

A seguito di un'indagine svolta nel 1992 con l'obiettivo di redigere un elenco dei marchi di qualità esistenti negli Stati membri nell'ambito dei prodotti agricoli e alimentari, la Commissione chiese al governo tedesco di conformarsi al diritto comunitario, poiché la concessione del marchio controverso avrebbe configurato, a suo parere, una violazione del principio della libera circolazione delle merci. La Germania rispose, in sua difesa, che non vi era alcuna violazione del Trattato. Secondo il governo tedesco, infatti, la CMA era una

⁶⁰⁹ Punti 18-19 della sentenza in causa C-222/82.

⁶¹⁰ Punto 33 della sentenza in causa C-222/82.

⁶¹¹ Sentenza della Corte del 5 novembre 2002, in causa C-325/00, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 2002, p. 9977.

⁶¹² Sullo stesso tema si vedano anche la sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2003, in causa C-6/02, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese*, in *Raccolta*, 2003, p. 2389 e la sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2004, in causa C-255/03, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*, non pubblicata in *Raccolta*. Il dispositivo di tale sentenza è stato tuttavia pubblicato in *GUUE* C 19 del 22 gennaio 2005, p. 5.

società privata finanziata da contributi erogati dalle imprese dei settori interessati. In aggiunta, l'uso del marchio controverso, oltre ad essere facoltativo, si sarebbe fondato su contratti di licenza stipulati tra privati e non su leggi o altri atti statali. Stando così le cose, le attività della CMA esulavano dal divieto di porre in essere ostacoli al commercio intracomunitario, prescrizione che vincolava, in virtù del Trattato, gli Stati membri. La Commissione, non convinta delle spiegazioni fornite dalla Germania, decise di aprire una procedura di infrazione per violazione dell'articolo 30 del Trattato, oggi articolo 34 TFUE.

La Corte verificò anzitutto la natura della società controversa. I giudici osservarono che nonostante la CMA fosse costituita in forma di società privata, essa era stata istituita con una legge, la quale ne determinava, tra le altre cose, gli obiettivi da perseguire, tra cui, quello di promuovere a livello centrale la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tedeschi. Le sue attività, inoltre, erano finanziate da un contributo obbligatorio versato da tutti i produttori che operavano nei settori interessati. Questi elementi erano sufficienti per poterne determinare la natura di ente pubblico; così la Corte, dopo aver richiamato la giurisprudenza *Apple and Pear Development Council*⁶¹³, stabilì che la CMA era tenuta, al pari di uno Stato membro, a rispettare le norme fondamentali del Trattato in ordine alla libera circolazione delle merci⁶¹⁴.

A questo punto, i giudici presero in esame la capacità del marchio controverso di incidere sugli scambi intracomunitari. Rifacendosi alla formula *Dassoville*, i giudici valutarono che l'uso del marchio di qualità avrebbe potuto indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati, favorendone lo smercio a discapito dei beni importati, che invece non potevano fregiarsene per il solo motivo di non essere stati realizzati entro i confini della Germania⁶¹⁵.

Infine, il governo tedesco tentò di giustificare la misura controversa invocando la deroga relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale. A suo parere, il marchio CMA avrebbe costituito un'indicazione di provenienza geografica, beneficiando in tal modo di quanto sancito nella giurisprudenza *Exportur*. Tuttavia, per la Corte questo argomento non poteva essere accolto, perché il marchio CMA, così come definito dalla

⁶¹³ La Corte richiamò, in particolare, il punto 17 della sentenza *Apple and Pear Development Council c. K.J. Lewis Ltd e altri*, in cui i giudici stabilirono che un ente istituito da una legge statale e finanziato tramite un contributo obbligatorio a carico dei produttori, non può, sotto il profilo del diritto comunitario, godere della stessa libertà di cui godono gli stessi produttori o le associazioni di produttori di carattere volontario per quel che riguarda la promozione della produzione nazionale.

⁶¹⁴ Punto 18 della sentenza in causa C-325/00.

⁶¹⁵ Punti 22-24 della sentenza in causa C-325/00. Per la Corte nemmeno il fatto che l'uso del marchio fosse facoltativo avrebbe potuto eliminarne la natura di ostacolo agli scambi di merci tra gli Stati membri.

disciplina pertinente, non poteva costituire un'indicazione di provenienza ai sensi della giurisprudenza citata⁶¹⁶.

Dati questi presupposti, i giudici conclusero che la Germania, con la concessione del marchio di qualità CMA a prodotti tedeschi finiti di una determinata qualità, era venuta meno al divieto di porre in essere misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione⁶¹⁷.

Pochi anni dopo, in occasione del ricorso *Arla Foods AMBA e altri contro Commissione delle Comunità europee*⁶¹⁸, il Tribunale di primo grado, in risposta ad argomenti sollevati dalle ricorrenti, ha ricordato che secondo una giurisprudenza costante “*il diritto a una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe dipendere – salve restando le norme da applicarsi in materia di denominazione di origine e di indicazione di provenienza – unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche dalle quali risulti la qualità del prodotto rispetto allo stesso prodotto di qualità inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase della produzione e che tali denominazioni di qualità non devono essere legate alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì unicamente al possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge*”⁶¹⁹.

È possibile, a questo punto, tentare di definire quali siano i limiti incontrati dai marchi di qualità nazionali. Le condizioni in base alle quali tali marchi vengono conferiti devono fondarsi esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto e non sulla localizzazione geografica di una qualsiasi fase di produzione o materia prima impiegata. Essi devono essere accessibili a tutti i produttori dell'Unione, senza che vi sia alcuna discriminazione sulla base della nazionalità. Qualora, invece, le qualità messe in evidenza dovessero essere attribuibili in qualche misura al territorio di provenienza del prodotto, ecco allora che troverebbe applicazione la giurisprudenza della Corte in materia di indicazioni geografiche semplici o qualificate, con tutti i limiti ampiamente evidenziati in

⁶¹⁶ Punti 26 e 27 della sentenza in causa C-325/00. La definizione della zona di provenienza con riferimento all'estensione di tutto il territorio tedesco ed il fatto che tutti i prodotti agroalimentari aventi determinati requisiti avessero potuto utilizzare il marchio CMA, non permettevano di qualificare il marchio CMA come un'indicazione di provenienza geografica, così come definita dalla Corte in occasione della sentenza *Exportur*.

⁶¹⁷ Punto 28 della sentenza in causa C-325/00.

⁶¹⁸ Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 dicembre 2005, in causa T-397/02, *Arla Foods AMBA e altri contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2005, p. 5365.

⁶¹⁹ Punto 66 della sentenza in causa T-397/02. La giurisprudenza costante cui fa riferimento il Tribunale è quella elaborata in occasione della sentenza della Corte del 12 ottobre 1978, in causa C-13/78, *Joh. Eggers Sohn & Co. contro Freie Hansestadt Bremen*, in *Raccolta*, 1978, p. 1935; della sentenza della Corte del 5 novembre 2002, in causa C-325/00, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 2002, p. 9977 ed infine della sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2003, in causa C-6/02, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese*, in *Raccolta*, 2003, p. 2389.

precedenza. Di conseguenza, per tornare al nostro quesito iniziale, i marchi di qualità nazionali non costituiscono strumenti alternativi al sistema delle DOP-IGP.

2.17.4 I marchi collettivi geografici

Veniamo ora ai marchi collettivi geografici. La disciplina pertinente prevede che tali segni, in deroga alla norma generale, possano essere costituiti anche da termini o indicazioni che nel commercio servono a designare la provenienza geografica dei prodotti⁶²⁰. Un secondo elemento che caratterizza tale istituto, differenziandolo dal marchio individuale, è il regolamento d'uso, il quale contiene le prescrizioni a cui attenersi per poter utilizzare il segno⁶²¹. Di conseguenza, il diritto dell'Unione non osta, almeno in via di principio, alla registrazione di un'indicazione geografica come marchio collettivo⁶²².

Tuttavia, alcuni dubbi permangono. Anzitutto, un primo limite pare emergere dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nel caso *Warsteiner*, i giudici hanno stabilito che le indicazioni geografiche qualificate ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/1992, oggi regolamento n. 1151/2012⁶²³. Di conseguenza, solo le indicazioni geografiche semplici potrebbero fare riferimento al sistema dei marchi per

⁶²⁰ È quanto prevedono l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/95/CE, per quanto riguarda i marchi nazionali, e l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, relativamente ai marchi comunitari. Per un'ampia trattazione sui marchi collettivi si veda, tra gli altri, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, op. cit., p. 281 e ss.

⁶²¹ Si veda a titolo d'esempio l'articolo 67 del regolamento n. 207/2009, il quale recita: "1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso. 2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio".

⁶²² Di questa opinione pare essere D. SARTI, il quale in *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 343, non esclude la possibilità di registrare una DOP o IGP come marchio collettivo geografico.

⁶²³ Si vedano rispettivamente i punti 43, 44, 46 e 50 della sentenza in causa C-312/98, in cui la Corte ha affermato "Orbene, ai sensi del suo art. 2, n. 2, lett. b), il regolamento n. 2081/92 ha ad oggetto solo le indicazioni geografiche per le quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro" (punto 43), "E' pacifico che le indicazioni di origine geografica semplici che, secondo i termini usati dal giudice nazionale nella questione pregiudiziale, non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica non rientrano in questa definizione e non possono pertanto trovare protezione in virtù del regolamento n. 2081/92" (punto 44), "Al contrario, risulta espressamente dal nono considerando del regolamento n. 2081/92 che il suo campo d'applicazione si limita alle denominazioni in ordine alle quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica" (punto 46) e "D'altro canto, il regolamento n. 2081/92 ha lo scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche cui si riferisce e ha introdotto l'obbligo della loro registrazione comunitaria affinché esse possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri [...], mentre la protezione nazionale che uno Stato membro può concedere a denominazioni geografiche che non soddisfano i presupposti per la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92 è disciplinata dal diritto nazionale del detto Stato membro e resta confinata al territorio dello stesso".

ottenere una forma di tutela, mentre quelle qualificate avrebbero a loro disposizione il regime DOP-IGP. Inoltre, qualora il marchio dovesse essere nazionale, e non comunitario, sorgerebbe un secondo limite, stabilito nel caso *Bud II*, il quale ha segnato, non senza polemiche, un confine apparentemente invalicabile tra competenze nazionali e unionali in materia di riconoscimento e tutela delle indicazioni geografiche che presuppongono un nesso diretto tra le caratteristiche del prodotto ed il territorio di provenienza. In altre parole, la registrazione di un'indicazione geografica qualificata come marchio collettivo nazionale, non solo farebbe sorgere il dubbio di un potenziale contrasto con la giurisprudenza *Warsteiner*, ma potrebbe anche risolversi nell'instaurazione da parte dello Stato membro interessato di un sistema di riconoscimento e tutela dei segni in causa concorrente con il regime DOP-IGP e, quindi, in contrasto con quanto affermato dalla Corte in occasione della sentenza *Bud II*.

Una seconda considerazione riguarda, invece, il soggetto titolare del marchio collettivo geografico. Come prevede la disciplina pertinente, tale segno può essere registrato tanto da soggetti privati, quali sono ad esempio le associazioni di produttori, quanto da persone giuridiche di diritto pubblico, come gli Stati, le regioni o gli altri enti riconducibili ai pubblici poteri⁶²⁴. Tuttavia, mentre è sempre ammissibile per i privati registrare un marchio collettivo geografico⁶²⁵, lo stesso non si può affermare per i soggetti di diritto pubblico. Infatti, come emerge da una giurisprudenza costante⁶²⁶, quest'ultimi sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Trattato, con particolare riferimento alle norme che disciplinano la libera circolazione delle merci e gli aiuti di stato⁶²⁷. Il marchio collettivo geografico non può abilitare gli Stati membri o le loro articolazioni territoriali ad evadere dal rispetto del diritto dell'Unione, ancora di più se in causa vi è uno dei principi fondamentali quale il divieto di pregiudicare la libera circolazione delle merci⁶²⁸. Così,

⁶²⁴ Si veda, sempre a titolo d'esempio, l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

⁶²⁵ Così A. GERMANÒ, in *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, p. 250; dello stesso avviso è anche F. PRETE, in *La tutela dei prodotti nazionali di qualità tra DOP, IGP e cc.dd. marchi di qualità*, in *Rivista di diritto agrario*, 2011, II, p. 172.

⁶²⁶ Partendo dalla celebre formula *Dassonville*, passando per i casi *Buy Irish* (C-249/81), *Apple and Pear Development Council* (C-222/82), *CMA* (C-325/00) o ancora la sentenza sui marchi regionali francesi (C-6/02), sono numerosi gli interventi in cui la Corte ha richiamato gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa risolversi in un ostacolo agli scambi commerciali intracomunitari. Diversa è invece la posizione dei produttori, singoli o in forma associata, i quali, pur nel rispetto dei limiti sopraindicati, possono beneficiare di maggiore libertà per promuovere e valorizzare i propri prodotti.

⁶²⁷ Per il profilo relativo agli aiuti di stato si veda I. CANFORA, *I marchi regionali di qualità e la correttezza dell'informazione dei consumatori: libera circolazione delle merci vs. tutela dell'agricoltura locale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2013, I, p. 154.

⁶²⁸ Si veda l'interessante contributo di S. CARMIGNANI, in *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, p. 149, la quale afferma che "l'utilizzo del marchio collettivo, cioè di un istituto del diritto privato, per il conseguimento di finalità pubblicitarie che il marchio regionale (geografico) persegue, quali lo sviluppo e la valorizzazione di attività produttive e di aree geografiche nonché la promozione e la protezione delle produzioni locali, sposta la valenza del segno da strumento di concorrenza

qualora un marchio collettivo, favorendo i prodotti nazionali o regionali a discapito di quelli importati, dovesse configurare anche solo potenzialmente un ostacolo al commercio intracomunitario, lo Stato membro in questione sarebbe tenuto ad astenersi dalla registrazione del segno, per non incorrere in un'infrazione dell'articolo 34 TFUE⁶²⁹. Del resto, se lo Stato decidesse di invocare la deroga relativa alla tutela della proprietà intellettuale e vi fossero i presupposti per farlo, ci ritroveremmo, di nuovo, nel campo d'applicazione della giurisprudenza pronunciata in materia di indicazioni geografiche.

Infine, anche ammettendo l'inesistenza dei limiti di cui sopra, la disciplina sulle DOP-IGP offrirebbe, comunque, migliori condizioni di tutela rispetto al sistema dei marchi. Una denominazione geografica registrata in virtù del regolamento n. 1151/2012 può essere usata solo ed esclusivamente da coloro i quali seguono le prescrizioni del disciplinare di produzione, beneficiando di una protezione assoluta del nome tutelato. Al contrario, il titolare di un marchio collettivo non può opporsi ad usi del segno registrato per fini descrittivi da parte di terzi che non rispettano le condizioni fissate nel regolamento d'uso, pur nel rispetto dei principi della lealtà commerciale e industriale. Inoltre, i beneficiari di una DOP o IGP, oltre a poter vantare dinanzi al giudice competente i diritti che discendono dalla registrazione del segno al pari del titolare del marchio, possono contare anche sulla cosiddetta protezione *ex officio*, introdotta di recente con l'adozione del regolamento n. 1151/2012. Ed ancora, un marchio collettivo può diventare generico per l'attività o l'inattività del suo titolare, mentre, come è emerso in precedenza, le DOP e IGP sono estranee per legge al fenomeno della volgarizzazione. Vi è, infine, una differenza in termini di garanzia della qualità, tanto cara alla Corte di giustizia. Entrambi i segni certificano che il prodotto contrassegnato risponde a precisi requisiti, prescritti, rispettivamente, dal disciplinare di produzione nel caso delle DOP-IGP e dal regolamento

tra imprese e di garanzia del consumatore a strumento di concorrenza tra aree geografiche e a strumento del governo dell'economia".

⁶²⁹ Nel corso degli anni sono stati numerosi i tentativi da parte degli Stati o delle loro articolazioni territoriali di registrare marchi collettivi geografici per promuovere produzioni locali o regionali. Su questo tema si vedano, tra gli altri, l'interessante contributo di I. CANFORA, *I marchi regionali di qualità e la correttezza dell'informazione dei consumatori: libera circolazione delle merci vs. tutela dell'agricoltura locale*, cit., I, p. 149, in cui l'autrice dà conto di un grande attivismo, in particolare da parte delle regioni italiane, nella registrazione di marchi collettivi geografici, poi finiti sotto la lente della Commissione europea e F. ALBISINNI, *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il made in Lazio*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, 2012, p. 531. Da sempre, infatti, i servizi della Commissione hanno manifestato una ferma avversità a questo tipo di iniziative, rivendicando la supremazia del principio della libera circolazione delle merci. F. GENCARELLI, in *Il caso "Budweiser": competenze comunitarie e nazionali in materia di indicazioni geografiche di prodotti alimentari*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, IV, 2010, p. 237, concorda con quanto affermato dalla Corte di giustizia in occasione della sentenza *Bud II* in relazione ai presunti limiti delle competenze statali in materia di riconoscimento e protezione delle indicazioni geografiche. Inoltre, l'autore ha chiesto un intervento della Commissione per verificare la conformità delle iniziative avviate negli ultimi anni da alcuni Stati membri in materia di promozione e valorizzazione di prodotti di qualità, come i marchi registrati da alcune Regioni, con il diritto dell'Unione così come interpretato dai giudici della Corte nella sentenza *Bud II*.

d'uso per i marchi collettivi. Tuttavia, mentre per le prime è l'autorità pubblica che a seguito di un doppio esame ne certifica l'autenticità, i secondi devono avvalersi di strutture private. Di conseguenza, i marchi collettivi geografici per offrire le stesse garanzie delle DOP-IGP devono poter contare su organismi privati di certificazione contraddistinti da grande professionalità e riconosciuti per questo da produttori e consumatori.

Queste brevi riflessioni ci spingono a dover considerare il marchio collettivo geografico uno strumento complementare e non alternativo al sistema delle DOP-IGP. In questo senso, vanno anche le novità introdotte dal regolamento n. 1151/2012⁶³⁰ in materia di etichettatura dei prodotti contrassegnati da una DOP o IGP. Difatti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, l'etichetta di una DOP o IGP può contenere un marchio collettivo geografico oppure riproduzioni della zona geografica delimitata o ancora riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è situata l'area geografica rivendicata dal segno registrato, meglio conosciuti come "marchi d'area". Sarà, quindi, interessante verificare se e come i produttori decideranno di avvalersi di queste nuove previsioni per valorizzare ulteriormente le proprie produzioni.

2.18 Alcune considerazioni conclusive

Prima di passare al capitolo successivo, dedicato al regime delle denominazioni protette nel settore vitivinicolo, mi siano consentite alcune considerazioni finali sul sistema sin qui analizzato. In particolare, vorrei soffermarmi sul grado di tutela assicurato a produttori e consumatori, per poi passare ad una riflessione sulla politica di qualità intesa come strumento di valorizzazione della produzione agricola, alla luce di alcune recenti novità.

Sulla prima questione, nei vent'anni circa dall'entrata in vigore del regolamento n. 2081/1992, sono stati compiuti importanti passi avanti. In questo ambito, molto era già stato fatto nel 1992 con l'adozione della disciplina nella sua prima formulazione, mentre l'entrata in vigore del regolamento n. 1151/2012 ha consentito di introdurre alcuni tasselli mancanti di grande importanza, come la previsione della cosiddetta protezione *ex officio*, i richiami al regolamento n. 882/2004 in materia di controlli ufficiali e l'estensione dell'ambito tutelato anche agli illeciti commessi attraverso i servizi. In questo modo, la

⁶³⁰ I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento n. 1151/2012 recitano, rispettivamente: "4. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica. 5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta".

disciplina può dirsi oggi finalmente in grado di offrire a produttori e consumatori un regime di protezione coerente con le finalità poste dal legislatore.

Un discorso a parte va invece fatto per la dimensione esterna della politica di qualità. Come è stato segnalato nel corso di questo capitolo, una quota sempre maggiore di prodotti a denominazione d'origine certificata varca i confini dell'UE per raggiungere i mercati dei Paesi terzi, nei quali non sempre sono rispettati i diritti di proprietà intellettuale connessi alle produzioni europee. Il lavoro svolto dalle istituzioni UE ha consentito di ottenere risultati sicuramente importanti ma che non possono ancora dirsi sufficienti, visto il crescente interesse dimostrato dai consumatori di tutto il mondo verso queste particolari produzioni ed il conseguente aumento delle contraffazioni registrato sui mercati. In questo ambito, appare più che mai necessario che la Commissione europea prosegua sulla strada già intrapresa degli accordi bilaterali, primo fra tutti quello con gli Stati Uniti, senza lasciare nulla di intentato nei negoziati multilaterali in corso presso l'OMC.

Veniamo ora alla seconda questione. Alcune recenti novità hanno ridato centralità al sistema delle DOP-IGP intese come strumento di politica agricola comune per concorrere alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 39 TFUE. Mi riferisco alle disposizioni adottate nella primavera 2012 in materia di programmazione produttiva dei formaggi DOP e IGP, le quali presto saranno estese anche ai prosciutti DOP e IGP non appena entreranno in vigore i regolamenti relativi alla nuova PAC 2014-2020.

La strada è stata aperta dal regolamento n. 261/2012⁶³¹, meglio conosciuto come "pacchetto latte", adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio per rispondere alle crisi che sempre più frequentemente hanno colpito il settore lattiero-caseario, causando incertezza circa la sostenibilità economica, e quindi il futuro, delle attività agricole connesse⁶³². Tra le misure previste⁶³³, il legislatore ha deciso di avvalersi anche del regime

⁶³¹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 261/2012, del 14 marzo 2012, *che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari*, pubblicato in *GUUE* L 94 del 30 marzo 2012, p. 38.

⁶³² È quanto emerge, in particolare, dal secondo considerando del regolamento n. 261/2012, il quale recita: *“Nel periodo dal 2007 al 2009 il settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari ha conosciuto sviluppi di natura eccezionale che, in ultima analisi, hanno provocato, nel 2008/2009, un crollo dei prezzi. All'inizio, a causa di condizioni meteorologiche estreme in Oceania, c'è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato a un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Sebbene sia cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi abbiano iniziato a tornare a livelli più normali, la successiva crisi economico-finanziaria ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero - caseari dell'Unione, aggravando la volatilità dei prezzi. L'aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l'energia. Successivamente, durante un periodo in cui la produzione dell'Unione è rimasta stabile, c'è stata una caduta della domanda, a livello mondiale e a livello dell'Unione, che ha interessato anche la domanda di latte e di prodotti lattiero - caseari e ha fatto precipitare i prezzi dell'Unione fino al livello netto più basso della rete di sicurezza. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero - caseari di base non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori; nella*

delle DOP-IGP, vista la peculiarità di tali prodotti⁶³⁴ e considerata l'importanza di tale schema in particolare per gli operatori stabiliti nelle aree rurali più vulnerabili. Così, su richiesta di un'organizzazione di produttori, di un'organizzazione interprofessionale o di un gruppo di operatori, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di un formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta⁶³⁵. In altre

maggior parte dei paesi e per la maggior parte dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è così aumentato per i settori a valle il margine lordo e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, rallentando così la ripresa dei prezzi e aggravando l'impatto del basso livello dei prezzi sui produttori di latte, e la sopravvivenza di molti di loro è stata messa a grave rischio”.

⁶³³ Oltre alla programmazione produttiva, il regolamento n. 261/2012 ha previsto un'altra disposizione significativa intesa a rafforzare il potere contrattuale della parte agricola nei confronti degli altri operatori della filiera. Si tratta dell'articolo 126 *quater*, il quale prevede la facoltà per le organizzazioni dei produttori (OP) di negoziare collettivamente contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore o ad un collettore. Così stabilisce l'articolo 126 *quater*: “1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi dell'articolo 122 può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore, ai sensi dell'articolo 185 *septies*, paragrafo 1. 2. Le trattative da parte dell'organizzazione di produttori possono avere luogo: a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori; b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti; c) purché, per una determinata organizzazione di produttori: i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione; e ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di detto Stato membro; d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni previste in o derivate da tali statuti; e f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative. [...]”.

⁶³⁴ Come ha evidenziato L. COSTATO, in *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2012, p. 665, le novità introdotte dal regolamento n. 261/2012 possono produrre effetti apprezzabili solo se applicate a prodotti infungibili. Come rileva l'autore, la grande apertura ai mercati mondiali impedisce che si possa stipulare accordi, ad esempio per soia, grano, mais e simili, dato che la volatilità dei mercati renderebbe improbabile raggiungere i risultati desiderati prescindendo da quanto potrebbe accadere sul mercato mondiale. Questo vale per la stipula di contratti per la consegna di latte crudo da parte di un'organizzazione di produttori (articolo 126-*quater*) e ancor di più per la programmazione produttiva (articolo 126-*quinquies*). I prodotti a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta dovrebbero essere per natura prodotti infungibili, essendo beni che per definizione si distinguono dai comparabili per caratteristiche peculiari dovute al territorio di provenienza.

⁶³⁵ È quanto stabilisce l'articolo 126-*quinquies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, così come modificato dal regolamento n. 261/2012 “1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 122, primo comma, lettera a), un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono 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 un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006”. Per quanto riguarda i formaggi IGP, la misura in parola si applica solo a quei prodotti per i quali l'area geografica di provenienza della materia prima coincide con quella della zona geografica delimitata, così come stabilisce il paragrafo 3 dell'articolo 126-*quinquies* “3. Ai fini del paragrafo 1, per

parole, si tratta di un meccanismo che mira alla gestione dei volumi da immettere sul mercato per evitare che forti aumenti sul lato dell'offerta a domanda invariata si traducano in un'eccessiva caduta dei prezzi con il conseguente rischio di veder uscir dal mercato un numero consistente di produttori⁶³⁶.

La disciplina fissa come condizione preliminare l'esistenza di un accordo preventivo concluso tra le parti stabilite nell'area geografica delimitata che sono coinvolte nella produzione del formaggio in questione⁶³⁷. Le norme relative alla programmazione produttiva non devono avere ad oggetto la fissazione di prezzi, ma solo adeguare l'offerta del formaggio alla sua domanda, contribuendo al mantenimento della qualità ed allo sviluppo del prodotto interessato⁶³⁸.

quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio". Questa disposizione riguarda indirettamente anche i formaggi a DOP, escludendo di fatto dall'ammissibilità quei prodotti che beneficiano della deroga prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012.

⁶³⁶ Tra l'altro, in queste situazioni, il più delle volte sono i piccoli produttori ad avere maggiori difficoltà a sopportare repentini cambio di segno all'indice dei prezzi, in quanto la struttura aziendale non consente loro di poter sfruttare le economie di scala. Di conseguenza, essi non possono reagire ad un minor prezzo di vendita con un incremento della produzione, cercando così di compensare il minor margine unitario con vendite maggiori in valore assoluto. Come riporta F. GENCARELLI, in *Un nuovo attore della PAC: il Parlamento europeo*, cit., p. 97, in passato, crolli di prezzi nel segmento dei formaggi a denominazione d'origine certificata hanno causato la chiusura di vari caseifici e l'uscita dal sistema delle DOP-IGP di numerosi produttori.

⁶³⁷ La disciplina richiede che l'accordo sia rappresentativo allo stesso tempo dei due terzi dei produttori di latte e dei due terzi della produzione di latte crudo necessari per la produzione del formaggio oggetto della misura di regolazione dell'offerta. In tal modo, si evitano decisioni prese da pochi grandi produttori capaci però di coprire grandi quantità di latte crudo e, viceversa, ci si assicura che l'accordo preventivo raggiunto non sia espressione di tanti piccoli produttori non in grado, tuttavia, di coprire quote soddisfacenti di materia prima. Nel caso in cui l'accordo comprenda, in aggiunta ai produttori di latte, anche i produttori di formaggio è necessario raggiungere anche per quest'ultimi la stessa doppia maggioranza qualificata. Così recita l'articolo 126 *quinquies*, paragrafo 2: "2. Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. 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 di cui al paragrafo 1 e, se del caso, 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 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006".

⁶³⁸ La normativa richiede che siano rispettate una serie di condizioni cumulative elencate al paragrafo 4 dell'articolo 126 *quinquies*: "4. Le norme di cui al paragrafo 1: a) disciplinano solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda; b) hanno effetto solo sul prodotto in questione; c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, come previsto al paragrafo 1; d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1; e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione; f) non consentono la fissazione dei prezzi, nemmeno quando i prezzi sono fissati a titolo orientativo o di raccomandazione; g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile; h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori; i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato; j) non pregiudicano l'articolo 126 *quater*". In caso di inosservanza delle stesse, uno Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il provvedimento nazionale relativo alla regolazione dell'offerta.

Come anticipato, anche i prosciutti che si fregiano di una DOP o di una IGP potranno beneficiare della programmazione produttiva, grazie in particolare alla perseveranza dimostrata dal Parlamento europeo. In seguito all'adozione del "pacchetto latte", il Parlamento europeo manifestò l'intenzione di estendere anche alle altre produzioni rientranti nello schema delle DOP-IGP la facoltà di adottare misure per regolare l'offerta di prodotto sul mercato. Esso decise, quindi, di profittare della discussione in corso circa l'adozione del regolamento sui regimi di qualità per emendare la proposta della Commissione includendovi una previsione a favore della programmazione produttiva⁶³⁹. Su questo punto, tuttavia, alcune resistenze da parte del Consiglio non permisero l'inclusione della misura nel testo dell'atto poi adottato. Ciononostante, il Parlamento ottenne dai ministri agricoli la garanzia di ridiscutere la questione nel corso dei negoziati relativi alla nuova PAC⁶⁴⁰. Stando alle ultime novità, le due istituzioni avrebbero raggiunto un accordo, secondo il quale la programmazione produttiva verrebbe estesa anche a prodotti rientranti nello schema delle DOP-IGP diversi dai formaggi, anche se, almeno per ora, limitatamente ai soli prosciutti⁶⁴¹.

⁶³⁹ Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)), presentato alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo dal relatore on. Iratxe Garcia Pérez il 12 luglio 2011, emendamento 87.

⁶⁴⁰ L'Allegato II al testo della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010) 0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)) contiene una Dichiarazione del Consiglio, secondo la quale "Il Consiglio ha constatato l'importanza che il Parlamento europeo annette all'estensione del sistema di gestione della produzione di formaggi DOP e IGP ad altri prodotti DOP e IGP. Il Consiglio si impegna a discutere la questione della gestione dell'offerta di prodotti DOP e IGP nel contesto dei negoziati con il Parlamento europeo in merito alla proposta della Commissione sulla riforma della PAC riguardo all'OCM unica, che comprende una disposizione relativa a strumenti intesi a regolamentare l'offerta sui mercati agricoli". Sul punto cfr. F. GENCARELLI, *Un nuovo attore della PAC: il Parlamento europeo*, cit., p. 102.

⁶⁴¹ Si veda, a tal proposito, il documento circolato al Consiglio il 6 settembre 2013 che riflette l'accordo raggiunto da Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio nel trilogio informale del 26 giugno 2013 sulla *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)*, COM (2011) 626 final/3 – COM (2012) 535 final – 2011/0281 (COD), in particolare l'articolo 113e, rubricato *Regulation of supply for ham with a protected designation of origin or protected geographical indication*, il quale recita: "1. Upon the request of a producer organisation recognised under Article 106, an interbranch organisation recognised under Article 108 or a group of operators referred to in Article 3(2) of Regulation (EU) N° 1151/2012, Member States may lay down, for a limited period of time, binding rules for the regulation of the supply of ham benefiting from a protected designation of origin or from a protected geographical indication under Article 5(1) and (2) of Regulation (EC) N° 1151/2012. 2. The rules referred to in paragraph 1 shall comply with the conditions set out in paragraph 4 and shall be subject to the existence of a prior agreement between the parties in the geographical area referred to in point (c) of Article 7(1) of Regulation (EU) N° 1151/2012. Such an agreement shall be concluded, after consultation with pig producers in the geographical area, between at least two thirds of the processors of that ham representing at least two thirds of the production of that ham in the geographical area referred to in Article point (c) of 7(1) of Regulation (EU) N° 1151/2012 and, if considered appropriate by the Member State, at least two thirds of the pig producers in the geographical area referred to in Article point (c) of 7(1) of Regulation (EU) N° 1151/2012. 3. The rules referred to in paragraph 1: (a) shall only cover the regulation of supply of the product concerned and/or its raw material and shall have the aim of adapting the supply of that ham to demand; (b) shall have effect only on the product concerned; (c) may be made binding for no more than three years and be renewed after this

La programmazione produttiva, oltre che costituire un elemento di rilievo per l'intero panorama agricolo europeo⁶⁴², rappresenta la conferma del sistema DOP-IGP quale strumento di politica agricola comune per garantire migliori redditi agli occupati del settore. Come è già stato segnalato in precedenza, le produzioni che rientrano in tali schemi possiedono le caratteristiche necessarie affinché il contingentamento dell'offerta possa produrre risultati apprezzabili anche in un contesto di mercati aperti. Tuttavia, una gestione del valore delle singole DOP o IGP da parte dei legittimi beneficiari, richiede la presenza di un regime di protezione e controllo coerente con le finalità dettate dal legislatore. È necessario, infatti, evitare che gli sforzi compiuti dai produttori legittimi possano andare a beneficio di quei soggetti che, pur non osservando le prescrizioni dei disciplinari di produzione ed essendo estranei alle misure di regolazione dell'offerta, cercano di profittare del valore frutto dell'attività altrui⁶⁴³.

period, following a new request, as referred to in paragraph 1; (d) shall not damage the trade of products other than those concerned by the rules referred to in paragraph 1; (e) shall not relate to any transaction after the first marketing of the ham concerned; (f) shall not allow for price fixing, including where prices are set for guidance or recommendation; (g) shall not render unavailable an excessive proportion of the product concerned that would otherwise be available; (h) shall not create discrimination, constitute a barrier for new entrants in the market, or lead to small producers being adversely affected; (i) shall contribute to maintaining the quality and/or the development of the product concerned; 4. The rules referred to in paragraph 1 shall be published in an official publication of the Member State concerned. 5. Member States shall carry out checks in order to ensure that the conditions laid down in paragraph 4 are complied with, and, where it has been found by the competent national authorities that such conditions have not been complied with, shall repeal the rules referred to in paragraph 1. 6. Member States shall notify the Commission forthwith of the rules referred to in paragraph 1 which they have adopted. The Commission shall inform other Member States of any notification of such rules. 7. The Commission may at any time adopt implementing acts requiring that a Member State repeal the rules laid down by that Member State pursuant to paragraph 1 if the Commission finds that those rules do not comply with the conditions laid down in paragraph 4, prevent or distort competition in a substantial part of the internal market or jeopardise free trade or the attainment of the objectives of Article 39 TFEU. Those implementing acts shall be adopted without applying the procedure referred to in Article 162(2) or (3)".

⁶⁴² Su questo tema si vedano rispettivamente le riflessioni di L. COSTATO, in *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., p. 664 e ss. e A. JANNARELLI, *L'associazionismo dei produttori agricoli ed il "tabù" dei prezzi agricoli nella disciplina europea della concorrenza. Considerazioni critiche sul reg. n. 261 del 2012 in materia di latte e prodotti lattiero - caseari*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2012, p. 206.

⁶⁴³ I produttori che non rispettano le prescrizioni dettate da un disciplinare di produzione e che non seguono le misure adottate volte alla regolazione dell'offerta beneficiano di un doppio vantaggio competitivo rispetto agli operatori legittimi. Essi, infatti, da un lato si avvantaggiano dei minori costi di produzione che derivano dal non seguire le pratiche dettate dal disciplinare, dall'altro, sono liberi di programmare come meglio ritengono la produzione, sfruttando a pieno le economie di scala.

CAPITOLO III

LA POLITICA DI QUALITÀ DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SETTORE VITIVINICOLO

SOMMARIO: 3.1 Le origini – 3.2 Dai V.Q.P.R.D. alle DOP – IGP – 3.3 Il disciplinare di produzione – 3.4 La procedura di conferimento della protezione – 3.5 Protezione e controllo – 3.6 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi – 3.7 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e Paesi terzi - 3.8 Le menzioni tradizionali – 3.9 Le regole in materia di etichettatura dei vini

3.1 Le origini

La politica di qualità costituisce una parte rilevante della disciplina vitivinicola europea. Le origini risalgono al 1962, quando il Consiglio, adottando il regolamento n. 24/62, decise di instaurare un'organizzazione comune per il mercato vitivinicolo⁶⁴⁴. Nel disegno del legislatore, la politica di qualità avrebbe dovuto contribuire, al pari dei meccanismi di gestione del mercato, al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di PAC dall'articolo 33 del Trattato, oggi articolo 39 TFUE⁶⁴⁵. I vini di maggior pregio, infatti, grazie alla rinomanza acquisita presso il pubblico, erano di per sé sufficienti ad attirare la domanda dei consumatori. Tali prodotti, tuttavia, se da un lato non necessitavano di misure di sostegno dei prezzi, richiedevano, dall'altro, un intervento del legislatore per evitare che le denominazioni più rinomate venissero abusivamente utilizzate da produttori non legittimati⁶⁴⁶. Inoltre, in quegli anni alcuni Stati membri erano già dotati di legislazioni vitivinicole nazionali piuttosto avanzate, alcune delle quali caratterizzate da un sistema di tutela delle denominazioni più pregiate⁶⁴⁷. Questi elementi spiegano, anche,

⁶⁴⁴ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 24/62, *relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, pubblicato in *GUCE* 30 del 20 aprile 1962, p. 989.

⁶⁴⁵ Cfr. il terzo considerando del regolamento n. 24/62, il quale recita: “*considerando che la produzione vitivinicola costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che l'organizzazione comune deve tendere ad una stabilizzazione dei mercati e dei prezzi mediante un adattamento delle risorse ai fabbisogni, fondato in particolare su una politica di qualità*”.

⁶⁴⁶ G. MARENCO, *Le denominazioni geografiche dei vini nella normativa comunitaria*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1975, p. 12. Si veda anche la sentenza della Corte del 12 luglio 1984, in causa C-49/83, *Granducato del Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1984, p. 2931, la quale al punto 17 ricorda che “*i vini di qualità, benché rientrino anch'essi nella sfera d'applicazione del regolamento n. 816/70, sono esclusi dal titolo I di questo regolamento, relativo al regime dei prezzi e degli interventi. Il legislatore comunitario non ha quindi ritenuto necessario, allo scopo di stabilizzare il mercato e garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola interessata, contemplare misure d'intervento per questi prodotti. Esso ha invece considerato sufficiente promuovere, mediante le disposizioni particolari del regolamento n. 817/70, una politica di qualità destinata, come si dichiara nel secondo considerando del preambolo, a contribuire al miglioramento delle condizioni del mercato e, di conseguenza, all'incremento degli sbocchi*”.

⁶⁴⁷ Al momento dell'avvio dei lavori preparatori preliminari all'adozione del regolamento n. 24/62, tra i sei Stati membri fondatori, Francia e Germania disponevano già di discipline vitivinicole piuttosto avanzate. La

per quale motivo per lungo tempo il vino sia stato l'unico prodotto agricolo che ha potuto beneficiare di una politica di qualità così intesa⁶⁴⁸, accanto ai tradizionali strumenti con i quali la Comunità ha dato attuazione alla PAC nei vari comparti dell'agricoltura europea. Nel 1970 il Consiglio adottò due regolamenti, con i quali completò l'opera avviata nel 1962. Con il primo atto, il legislatore definì il quadro normativo che caratterizzò il funzionamento dell'OCM vino sino alla riforma del 2008⁶⁴⁹. Il regolamento n. 816/70⁶⁵⁰, infatti, introdusse un regime dei prezzi e degli interventi, disposizioni relative agli scambi con i Paesi terzi, una disciplina delle pratiche enologiche, un meccanismo per la gestione del potenziale produttivo⁶⁵¹, nonché disposizioni inerenti l'etichettatura dei prodotti. Tra quest'ultime, l'articolo 30 concedeva la possibilità di riportare nell'etichetta di un vino da pasto l'indicazione geografica relativa alla regione di provenienza, a condizione che almeno l'85% delle uve utilizzate nella vinificazione fossero originarie dell'area viticola menzionata. Il secondo atto, invece, venne interamente riservato alle disposizioni in materia di politica di qualità. Il regolamento n. 817/70⁶⁵² introdusse la categoria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), stabilendo che un vino di pregio

legislazione francese, inoltre, si caratterizzava per un meccanismo di tutela delle denominazioni più rinomate, identificando i vini di maggior pregio con i nomi delle aree geografiche di provenienza.

⁶⁴⁸ Anche altri comparti agricoli sono stati disciplinati da norme sulla qualità dei prodotti. Tuttavia, a differenza del settore vitivinicolo, si è trattato per lo più di norme di commercializzazione che definivano categorie standard di prodotti per facilitare lo scambio di merci tra Stati membri. Al contrario, la politica di qualità adottata per il settore vitivinicolo era finalizzata alla preservazione dei vini tipici, i quali, proprio per le loro caratteristiche peculiari dovute ad un preciso ambiente geografico o a determinati metodi di trasformazione delle uve in vino, si differenziavano gli uni dagli altri. È necessario segnalare, inoltre, che ancora oggi manca nel diritto dell'Unione una definizione univoca di qualità dei prodotti agricoli. Per tale motivo, il termine "qualità" è stato associato, e continua ad esserlo, sia a sistemi quali quello in vigore per il settore vitivinicolo, esteso dopo il 1992 anche ai prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini, sia a regimi che fissano standard di commercializzazione, quali quelli in vigore per i prodotti ortofrutticoli. Su questo interessante argomento si vedano, tra gli altri, i contributi di E. TORTORETO, *Le norme di qualità nella produzione agricola*, in *Rivista di diritto agrario*, 1973, p. 614; A. NIEDERBACHER, *La nozione di "qualità" dei prodotti agricoli e del vino in particolare*, in *Rivista di diritto agrario*, 1989, p. 339 ed E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza*, in *Rivista di diritto agrario*, 1997, p. 495 ss..

⁶⁴⁹ Sul funzionamento dell'OCM vino dalla sua istituzione sino alla riforma del 2008 si vedano, tra gli altri, G. MACCIONI, *Il regime giuridico della produzione viticola*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, p. 442; A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune di mercato del vino (regolamento 17 maggio N. 1493/1999) dall'angolo visuale di uno dei PECO: la Polonia*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 570.

⁶⁵⁰ Regolamento del Consiglio (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970, *relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, pubblicato in *GUCE* L 99 del 5 maggio 1970, p. 1.

⁶⁵¹ Per quanto riguarda il regime di gestione del potenziale produttivo, il regolamento n. 816/70 aveva previsto solo il divieto di aiuti per i nuovi impianti e per i reimpianti che erano destinati ad aumentare la produzione di vino oltre gli effetti di una normale razionalizzazione del vigneto. Il divieto di nuovi impianti venne introdotto pochi anni dopo con l'adozione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1162/76, del 17 maggio 1976, *recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato*, pubblicato in *GUCE* L 135 del 24 maggio 1976, p. 32.

⁶⁵² Regolamento del Consiglio (CEE) n. 817/70, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, pubblicato in *GUCE* L 99 del 5 maggio 1970, p. 20.

sarebbe stato identificato con il nome della regione geografica di provenienza⁶⁵³. La disciplina fissò i requisiti minimi necessari affinché un vino potesse fregiarsi della menzione V.Q.P.R.D., lasciando agli Stati membri ampia discrezione circa le modalità di conferimento della protezione, la sua esecuzione, nonché il meccanismo di controlli necessario ad assicurare l'autenticità dei prodotti⁶⁵⁴.

Nel 2008, il Consiglio decise di riformare profondamente la disciplina vitivinicola, politica di qualità inclusa. Qualche anno prima, la Commissione, nella Comunicazione *Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile*⁶⁵⁵, aveva affermato che il deteriorarsi dell'equilibrio tra offerta e domanda e l'acuirsi delle sfide sul mercato interno e su quello internazionale rendevano necessaria una riforma del comparto⁶⁵⁶. Relativamente ai V.Q.P.R.D., la Commissione evidenziò la totale assenza del concetto di "qualità" a livello internazionale, mentre nella disciplina comunitaria mancava un riferimento al concetto di

⁶⁵³ In tal modo, la Comunità ha scelto di aderire all'idea secondo la quale un prodotto di qualità deve le sue caratteristiche peculiari ai fattori naturali ed umani tipici dell'area geografica di provenienza. Questa scelta non fu affatto scontata. Infatti, se la disciplina francese già distingueva dal 1935 i vini pregiati designati come AOC, *Appellation d'Origine Contrôlée*, dagli ordinari *vin de table*, quella tedesca, a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, si concentrò per lo più sulla definizione di come il vino dovesse essere fatto, sui limiti nell'aggiunta di zucchero, nonché sulla classificazione dei vini in base al grado alcolico naturale. La Germania è stata, al pari della Francia, un Paese con una precoce vocazione verso la legislazione vitivinicola, tuttavia non si orientò mai verso la tutela dei nomi geografici. La viticoltura tedesca, infatti, viene praticata per lo più in aree viticole al limite della coltivazione della vite, nelle quali spesso è problematico raggiungere un'adeguata maturazione delle uve. Per tale motivo, nella tradizione tedesca l'eccellenza produttiva veniva associata più alle capacità del produttore che ai fattori naturali propri di un'area geografica. Su questo tema si veda, tra gli altri, E. POMARICI, *Origine e qualità del vino nella tradizione europea*, in *Rivista di viticoltura e di enologia*, 2005, I, p. 15.

⁶⁵⁴ Per un approfondimento sulla disciplina relativa ai vini di qualità prodotti in regioni determinate introdotta dal regolamento n. 817/70 si veda, tra gli altri, G. MARENCO, *op. cit.*, p. 1.

⁶⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 giugno 2006 – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile, COM(2006)319 definitivo, pubblicato in *GUUE* C 184 dell'8 agosto 2006, p. 14.

⁶⁵⁶ La Commissione individuò nelle eccedenze il principale problema da risolvere per poter garantire uno sviluppo sostenibile del settore vitivinicolo europeo. A partire dalla campagna 1975/76, il problema strutturale della sovrapproduzione di vino era stato affrontato con una politica di limitazione del potenziale produttivo e con incentivi all'abbandono permanente della viticoltura (estirpazione dei vigneti). Questo regime aveva contribuito a far scendere da 4,5 milioni di ettari nel 1976 a 3,2 milioni di ettari nel 2005 la superficie vitata. Tuttavia, dal 1996 la riduzione del numero di viticoltori che avevano aderito al programma di estirpazione attuato dagli Stati membri su base facoltativa e, parallelamente, l'assegnazione di nuovi diritti di impianto avevano praticamente annullato i benefici ottenuti in precedenza. La quota dei vini v.q.p.r.d. nella produzione totale di vino dell'Unione era aumentata, fino a raggiungere quella dei vini da tavola. Il consumo di vino nell'UE aveva subito una significativa e costante flessione. Tale tendenza si era fatta sentire soprattutto per i vini da tavola, mentre il consumo dei v.q.p.r.d. era in ascesa, al punto che i vini di qualità detenevano praticamente la stessa quota di mercato dei vini da tavola. Dal 1996 il volume delle importazioni di vino nell'UE-25 aumentava al ritmo del 10% all'anno, raggiungendo quasi 11,8 milioni di ettolitri nel 2005. I vini del Nuovo Mondo si erano conquistati una quota ragguardevole di mercato a scapito dei vini europei. Il volume delle esportazioni di vino comunitario aumentava anch'esso, ma ad un ritmo ben più lento di quello delle importazioni. Globalmente, l'UE restava un esportatore netto di vino. A parere della Commissione, nell'ipotesi in cui l'OCM vino fosse rimasta invariata, tenuto conto delle previsioni su produzione, consumi e scambi commerciali, le eccedenze di vino sarebbero salite a 27 milioni di ettolitri, pari a al 15% della produzione. Le eccedenze costituivano, quindi, un problema particolarmente grave, sicuramente, per il vino da tavola, ma anche per i v.q.p.r.d., tanto che negli ultimi anni la distillazione di crisi era stata aperta anche per questi prodotti.

“indicazione geografica”⁶⁵⁷ quale definito nell’accordo TRIPs. Inoltre, l’aumento del numero dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola a indicazione geografica registrato negli ultimi decenni era tale da creare confusione nei consumatori e da indebolire la politica della Comunità in materia di indicazioni geografiche, sia all’interno dell’Unione sia all’esterno, contribuendo al peggioramento della situazione di mercato⁶⁵⁸. Sulla base di tali premesse, la Commissione propose una riforma ambiziosa dell’OCM vino⁶⁵⁹, con cambiamenti anche radicali dell’impianto giuridico sino allora vigente⁶⁶⁰.

La nuova OCM vino, disciplinata dal regolamento del Consiglio n. 479/2008⁶⁶¹, ridisegnò profondamente le misure di sostegno al settore, con una forte revisione dei meccanismi di gestione del mercato, introdusse nuove norme in materia di pratiche enologiche, etichettatura e scambi con i Paesi terzi e sancì la liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti⁶⁶². Per quanto riguarda la politica di qualità, il regolamento del Consiglio pose fine al regime centrato sui V.Q.P.R.D., introducendo un nuovo sistema di riconoscimento e tutela dei prodotti di maggior pregio fondato sulle Denominazioni d’Origine Protette e sulle Indicazioni Geografiche Protette, in linea con la disciplina orizzontale in materia di

⁶⁵⁷ In realtà, il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/1999, del 17 maggio 1999, *relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, pubblicato in *GUCE* L 179 del 14 luglio 1999, p. 1, menzionava all’articolo 50 le indicazioni geografiche, ma solo per i vini provenienti dai Paesi terzi membri dell’OMC.

⁶⁵⁸ COM (2006) 319 definitivo, p. 6.

⁶⁵⁹ Sin dal 1970, la disciplina vitivinicola era stata divisa in due regolamenti, l’uno contenente le disposizioni relative al funzionamento dell’organizzazione comune di mercato, l’altro, invece, relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate. Con l’adozione del regolamento n. 1493/1999, il legislatore decise di porre fine a tale dualismo, riunendo in un unico atto la disciplina vitivinicola di base.

⁶⁶⁰ Secondo la Commissione, la nuova politica vitivinicola dell’Unione, tenuto conto delle mutate circostanze sul mercato interno e su quello internazionale, avrebbe dovuto contribuire al miglioramento della competitività dei produttori di vino europei, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi; istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, per riequilibrare l’offerta e la domanda; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea e di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali, garantendo il rispetto dell’ambiente. Infine, per la Commissione era opportuno tenere nella debita considerazione le preoccupazioni crescenti della società sul piano della salute e della protezione dei consumatori. Per una lettura critica di alcune delle misure proposte della Commissione per riformare l’OCM vino si veda in dottrina, tra gli altri, R. RICCI CUBASTRO, *I punti di forza del vino europeo di fronte alla globalizzazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, II, 2007.

⁶⁶¹ Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008, del 29 aprile 2008, *relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999*, pubblicato in *GUUE* L 148 del 6 giugno 2008, p. 1.

⁶⁶² Sulle novità introdotte dalla nuova OCM vino si vedano, tra gli altri, A. GERMANÒ, *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, in *Rivista di diritto alimentare*, II, 2007; F. ALBISINNI, *La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo*, in *Agriregionieuropea*, 2008; S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente*, VI, 2008, p. 379; F. ALBISINNI, *L’officina comunitaria e la OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, p. 442; L. A. BOURGES, *L’enjeu du produit agricole et agroalimentaire: le vin et ses particularités*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, 2010; A. GERMANÒ, *L’organizzazione comune del mercato del vino*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2010, p. 532.

DOP e IGP allora contenuta nel regolamento n. 510/2006, oggi nel regolamento n. 1151/2012.

Nel maggio del 2009, in seguito all'adozione del regolamento n. 491/2009⁶⁶³, l'OCM vino è confluita, al pari di altre organizzazioni di mercato, nell'OCM unica, motivo per cui l'attuale riferimento normativo per la disciplina vitivinicola è il regolamento del Consiglio n. 1234/2007⁶⁶⁴.

3.2 Dai V.Q.P.R.D. alle DOP – IGP

Come anticipato, a seguito della riforma del 2008, i vini di qualità, al pari delle altre produzioni agricole ed alimentari di pregio, sono designati dalle Denominazioni d'Origine Protette e dalle Indicazioni Geografiche Protette, a seconda del legame che intercorre tra il prodotto e la zona geografica di provenienza.

Ai sensi dell'articolo 118 *ter* del regolamento n. 1234/2007, per *denominazione di origine* si intende un nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino⁶⁶⁵, la cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali ed umani tipici. Le uve, ottenute da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, devono provenire interamente dalla zona geografica delimitata, entro la quale hanno luogo tutte le operazioni relative alla produzione del vino⁶⁶⁶. Per *indicazione*

⁶⁶³ Regolamento del Consiglio (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, *che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*, pubblicato in *GUUE* L 154 del 17 giugno 2009, p. 1.

⁶⁶⁴ Regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*, pubblicato in *GUUE* L 299 del 16 novembre 2007, p. 1. La disciplina vitivinicola è confluita tale quale nel testo del regolamento sull'OCM unica. Per un commento del regolamento n. 1234/2007 si veda, tra tutti, L. Costato (a cura di), *Commentario al regolamento (CE) n. 1234/2007*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, I.

⁶⁶⁵ Ai sensi dell'articolo 118 *bis*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche ed alle menzioni tradizionali si applicano ai prodotti vitivinicoli che appartengono alle categorie 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 e 16 dell'allegato XI *ter*. Si tratta, rispettivamente, della categoria 1. Vino; 3. Vino liquoroso; 4. Vino spumante; 5. Vino spumante di qualità; 6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico; 8. Vino frizzante; 9. Vino frizzante gassificato; 11. Mosto di uve parzialmente fermentato; 15. Vino ottenuto da uve appassite e 16. Vino di uve stramature. Si tratta di una classificazione importante, perché solo i prodotti che hanno le caratteristiche per rientrare in tali categorie possono fregiarsi dei segni della qualità europea. Sono esclusi, quindi, i prodotti delle categorie: 2. Vino nuovo ancora in fermentazione; 7. Vino spumante gassificato; 10. Mosto di uve; 12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite; 13. Mosto di uve concentrato; 14. Mosto di uve concentrato rettificato; 17. Aceto di vino.

⁶⁶⁶ Ai sensi dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1234/2007 si intende per “*denominazione di origine il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera*”.

geografica, invece, si deve intendere l'indicazione che si riferisce ad una regione, ad un luogo determinato o, in casi eccezionali, ad un Paese, che serve a designare un vino, la cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica. Le uve possono essere ottenute da vitigni appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o anche da incroci tra quest'ultima ed altre specie del genere *Vitis*. Esse devono essere raccolte almeno per l'85% nella zona geografica delimitata⁶⁶⁷, mentre la produzione deve aver luogo interamente entro tale area⁶⁶⁸. Infine, ai sensi dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 2, taluni nomi usati tradizionalmente per designare un vino possono costituire una denominazione d'origine, qualora, pur non essendo nomi geografici, facciano riferimento ad un toponimo, fatti salvi gli altri requisiti richiesti⁶⁶⁹.

L'articolo 6 del regolamento n. 607/2009, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli⁶⁷⁰, contiene alcune disposizioni interessanti, che riguardano, in particolare, deroghe all'obbligo di vinificare in loco i vini che si fregiano di una DOP o IGP⁶⁷¹. Innanzitutto, la vinificazione può aver luogo in un'area diversa dalla

⁶⁶⁷ Il restante 15%, tuttavia, deve provenire dallo Stato membro sul cui territorio è localizzata la zona geografica delimitata.

⁶⁶⁸ Ai sensi dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 si intende per "indicazione geografica l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*". Poiché questa definizione, al contrario di quella di denominazione d'origine, parla di indicazione che si riferisce ad un toponimo e non di nome di un toponimo, lo spettro di termini registrabili come indicazione geografica è più ampio rispetto a quello dei nomi registrabili come denominazione d'origine.

⁶⁶⁹ Così stabilisce l'articolo 118 *ter*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007: "Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se: a) designano un vino; b) si riferiscono a un nome geografico; c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv); d) sono sottoposti alla procedura prevista dal presente capo per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica". In virtù di questa disposizione, nomi quali Gutturmo e Sangue di Giuda, che costituivano in precedenza menzioni tradizionali utilizzabili solo in riferimento a precisi v.q.p.r.d. sono stati riconosciuti come denominazioni d'origine protette.

⁶⁷⁰ Regolamento della Commissione (CE) n. 607/2009, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, pubblicato in *GUUE* L 193 del 24 luglio 2009, p. 60.

⁶⁷¹ L'articolo 6 del regolamento n. 607/2009 dispone al paragrafo 4: "In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato: a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n.

zona geografica delimitata purché situata nelle immediate vicinanze, nella stessa unità amministrativa oppure ancora in un'unità amministrativa diversa purché limitrofa. I vini spumanti e frizzanti a denominazione d'origine protetta, inoltre, beneficiano di una deroga maggiore, potendo essere vinificati in aree diverse da quelle sopra indicate, ma a patto che tale pratica fosse già in uso prima del marzo 1986 e purché la zona sia comunque compresa nello stesso Stato membro in cui è situata la zona geografica delimitata⁶⁷².

3.2.1 Alcune definizioni a confronto

Come è stato anticipato, la politica di qualità per il settore vitivinicolo è stata incentrata, dalla sua introduzione sino alla riforma del 2008, sulla categoria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate. Pur con una diversa formulazione della disciplina, anche il precedente sistema richiedeva che le caratteristiche qualitative dei vini fossero legate alla loro provenienza geografica. Una regione determinata, infatti, poteva essere costituita da una o più aree viticole, le quali, per la natura del terreno, il clima o l'orientamento dei vigneti, esprimevano vini con particolari pregi qualitativi⁶⁷³. La raccolta delle uve, così come le fasi relative alla produzione del vino dovevano avvenire entro la regione determinata, salvo alcune deroghe che consentivano, non molto diversamente da quanto prevede la disciplina vigente, la vinificazione e l'elaborazione dei prodotti in aree poste nelle immediate vicinanze della zona geografica che dava il nome al V.Q.P.R.D.⁶⁷⁴.

479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1° marzo 1986”.

⁶⁷² Fino al 31 dicembre 2012, tutti i vini ad indicazione geografica protetta potevano beneficiare di una deroga simile. Essi, infatti, potevano essere vinificati in un'area al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. Questa deroga venne inserita per dare la possibilità ai produttori dei vini da tavola designati con un'indicazione geografica di adeguarsi alle nuove disposizioni. In precedenza, infatti, tali vini non avevano nessun vincolo relativo alla localizzazione delle fasi di produzione.

⁶⁷³ I paragrafi 1 e 2, sezione A, dell'allegato VI del regolamento n. 1493/1999 recitavano “1. Per regione determinata si intende un'area o un complesso di aree viticole che producono vini con particolari caratteristiche qualitative e il cui nome viene utilizzato per designare v.q.p.r.d. 2. Ogni regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla particella o all'appezzamento vitato. Tale delimitazione viene effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati e tiene conto dei fattori che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione, quali la natura del terreno e del sottosuolo, il clima e la situazione delle particelle e degli appezzamenti vitati”.

⁶⁷⁴ La sezione D, rubricata *zone di trasformazione*, dell'allegato VI del regolamento n. 1493/1999 così disponeva: “1. I v.q.p.r.d. possono essere elaborati soltanto: a) a partire da uve provenienti da varietà di viti che figurano nell'elenco di cui alla sezione B, punto 1, e raccolte nella regione determinata; b) mediante trasformazione delle uve di cui alla lettera a) in mosti e dei mosti così ottenuti in vino, nonché mediante elaborazione di tali prodotti in vino o in vini spumanti, nella regione determinata in cui sono state raccolte le uve utilizzate. [...] 3. In deroga al punto 1, lettera b), un v.q.p.r.d. che non sia un v.s.q.p.r.d., può essere ottenuto o elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione, qualora lo Stato membro interessato lo abbia esplicitamente autorizzato e a determinate condizioni [...]”.

Un discorso a parte, invece, riguarda i vini da tavola con indicazione geografica. Questi prodotti, infatti, pur se esclusi dal regime dei V.Q.P.R.D. ed estranei quindi alle disposizioni in materia di politica di qualità, potevano essere designati con il nome geografico del luogo da cui provenivano⁶⁷⁵. La disciplina non richiedeva alcun legame tra il vino ed il territorio d'origine, se non che almeno l'85% delle uve fosse raccolto entro l'area geografica menzionata in etichetta⁶⁷⁶. Per il resto, i vini da tavola per poter utilizzare le indicazioni geografiche dovevano rispettare alcune condizioni di produzione dettate da norme nazionali, tra cui le varietà di vite autorizzate, il titolo alcolometrico naturale ed una valutazione o un'indicazione delle caratteristiche organolettiche minime richieste⁶⁷⁷.

Mutuando le definizioni sviluppate dalla Corte nella sentenza *Warsteiner*, i termini menzionati nelle etichette dei vini da tavola con indicazione geografica rientrerebbero nelle indicazioni geografiche semplici, mentre il nome della regione determinata usato per designare un V.Q.P.R.D. in quelle qualificate. Questo ha comportato, con il passaggio al sistema fondato sulle DOP-IGP, un vero e proprio cambio di paradigma per i precedenti vini da tavola con indicazione geografica, i quali, per poter conservare la menzione della denominazione geografica, hanno dovuto non solo dimostrare l'esistenza di un legame prodotto-territorio, ma anche rivedere la localizzazione delle operazioni di produzione.

Veniamo ora alle DOP-IGP relative ai prodotti agricoli ed alimentari diversi dai vini. Il sistema disciplinato dal regolamento n. 1151/2012 si applica sia a produzioni agricole primarie, quali sono ad esempio i prodotti ortofrutticoli, sia a prodotti trasformati, quali sono i prosciutti, i formaggi o le paste alimentari. Essendo il vino un prodotto agricolo trasformato, questa breve riflessione non prenderà in considerazione le DOP e IGP che designano prodotti agricoli primari. Fatta questa necessaria premessa, mettiamo a

⁶⁷⁵ Ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 1, del regolamento n. 1493/1999: "1. *Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per nome di un'unità geografica più piccola dello Stato membro s'intende il nome di: una località o un'unità raggruppante delle località, un comune o una frazione, una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola, una regione diversa da una regione determinata*".

⁶⁷⁶ Così disponeva l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 1493/1999: "2. *L'utilizzazione di un'indicazione geografica per designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse è ammessa se l'85 % almeno del vino da tavola risultante dal taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome [...]*".

⁶⁷⁷ L'articolo 28 del regolamento della Commissione (CE) n. 753/2002, del 29 aprile 2002, *che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli*, pubblicato in *GUUE* L 118 del 4 maggio 2002, p. 1, stabiliva che per i vini da tavola con indicazione geografica ogni Stato membro produttore comunicasse alla Commissione "[...]l'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 che possono essere utilizzati, nonché le disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle menzioni e dei nomi succitati; le norme nazionali di utilizzazione delle menzioni di cui al primo comma devono prevedere che dette menzioni siano usate congiuntamente ad un'indicazione geografica determinata più piccola dello Stato membro e riservata ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni di produzione, in particolare per quanto riguarda le varietà di vite, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e una valutazione o un'indicazione delle caratteristiche organolettiche".

confronto i due regimi. Nei vini il legame richiesto tra le qualità del prodotto ed il suo territorio d'origine si fonda sulle uve, le quali devono provenire esclusivamente o almeno per l'85% dalla zona geografica delimitata, mentre la produzione può avvenire, seppur in deroga, anche fuori da tale area. Al contrario, nel regime gemello il legame prodotto-territorio si fonda sulle operazioni relative alla produzione del prodotto e non sulle materie prime utilizzate, tanto che le stesse possono provenire anche da un'area più ampia o diversa dalla zona geografica delimitata⁶⁷⁸. Questa differenza nelle definizioni risalta le peculiarità del vino, un prodotto agricolo, che, seppur trasformato, mantiene un forte legame con i fattori naturali ed antropici tipici del territorio d'origine.

Infine, per quanto riguarda il contesto internazionale, il passaggio al nuovo regime ha consentito alla disciplina vitivinicola europea di avvicinarsi alla definizione di indicazione geografica adottata dall'accordo TRIPs, rendendo più agevoli eventuali negoziati per una maggiore protezione internazionale dei vini europei⁶⁷⁹.

3.3 Il disciplinare di produzione

Il disciplinare di produzione definisce le condizioni d'utilizzo di ciascuna denominazione d'origine o indicazione geografica protetta nel territorio dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, esso contiene, oltre al nome tutelato, una descrizione del vino o dei vini corrispondenti, la delimitazione della relativa zona geografica⁶⁸⁰, le rese massime per ettaro, un'indicazione delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto⁶⁸¹, gli elementi che evidenziano il legame con il territorio d'origine⁶⁸², i riferimenti delle autorità o degli organismi di controllo, le eventuali pratiche

⁶⁷⁸ I prodotti DOP beneficiano della deroga prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, mentre per i prodotti IGP la disciplina non prevede alcun vincolo circa la provenienza delle materie prime impiegate.

⁶⁷⁹ Tra gli obiettivi della riforma vi era quello di rivedere in maniera profonda il quadro normativo per rafforzare la coerenza della politica di qualità europea con le norme internazionali, in particolare per adeguare la disciplina comunitaria alle disposizioni dell'accordo TRIPs.

⁶⁸⁰ Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 607/2009, la zona geografica deve essere delimitata in maniera dettagliata, precisa e senza ambiguità, cosicché i produttori, le autorità competenti, gli organismi di controllo ed ogni altro soggetto interessato hanno la possibilità di verificare la localizzazione delle varie fasi di produzione, raccolta delle uve compresa.

⁶⁸¹ Le varietà di uve utilizzabili per la produzione di un vino DOP o IGP devono essere comprese tra quelle classificate dagli Stati membri come impiantabili, reimpiantabili o innestabili sul loro territorio ai sensi dell'articolo 120 *bis* del regolamento n. 1234/2007. La disciplina vieta la coltivazione delle varietà Noah, Othello, Isabelle, Jacques, Clinton e Herbermont, se non per fini di ricerca o qualora la produzione venga destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

⁶⁸² La disciplina è a tal riguardo abbastanza puntuale. Essa richiede, infatti, che il disciplinare di produzione indichi espressamente quali sono gli elementi su cui si fonda il legame tra il vino ed il suo territorio d'origine, con descrizioni che, a seconda dei casi, tengano conto dei fattori naturali ed umani tipici della zona di produzione che incidono sulle caratteristiche analitiche ed organolettiche dei vini oppure degli eventi tali per cui quel prodotto può vantare un legame con il territorio fondato sulla notorietà.

enologiche specifiche ed ogni altra condizione d'uso, purché sia oggettiva, non discriminatoria e compatibile con il diritto dell'Unione⁶⁸³. Fra queste ultime, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 607/2009, i produttori possono far rientrare le disposizioni che limitano il condizionamento del vino entro la zona geografica delimitata, o un'area situata nelle immediate vicinanze, a condizione che la misura restrittiva sia debitamente motivata⁶⁸⁴.

3.3.1 L'obbligo di condizionare i vini entro la regione di produzione

L'obbligo di imbottigliare il vino entro la zona geografica di produzione è stato al centro di due note sentenze della Corte di giustizia, rispettivamente *Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contro Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA*⁶⁸⁵ e *Regno del Belgio contro Regno di Spagna*⁶⁸⁶.

⁶⁸³ L'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, recita: "Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare comporta almeno: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) una descrizione del vino (dei vini): i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione; d) la delimitazione della relativa zona geografica; e) le rese massime per ettaro; f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i); g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), punto i); h) le condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario; i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni". La disciplina anteriore non si era occupata espressamente del disciplinare di produzione, pur assegnando agli Stati membri il compito di definire per ogni v.q.p.r.d. prodotto sul proprio territorio gli elementi caratterizzanti, quali le varietà di uve utilizzate, le pratiche culturali, i metodi di vinificazione, compresi gli eventuali trattamenti enologici consentiti o vietati. Così, infatti, stabilivano l'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento n. 1493/1999 "Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione" e l'articolo 55 del medesimo regolamento "1. Oltre alle norme nazionali eventualmente adottate in forza dell'articolo 57, paragrafo 1, e tenute presenti le condizioni tradizionali di produzione, che non pregiudichino la politica di qualità e il corretto funzionamento del mercato interno, le disposizioni che disciplinano la produzione dei v.q.p.r.d. sono basate sugli elementi seguenti: a) delimitazione della zona di produzione, b) tipo di vitigno, c) pratiche culturali, d) metodi di vinificazione, e) titolo alcolometrico volumico naturale minimo, f) resa per ettaro, g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche".

⁶⁸⁴ L'articolo 8 del regolamento n. 607/2009 dispone che "Qualora il disciplinare di produzione preveda l'obbligo di effettuare il condizionamento all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi".

⁶⁸⁵ Sentenza della Corte del 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contro Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA*, in *Raccolta* 1992, p. 3669. In dottrina, tra gli altri, F. ALBISINNI, *Il Frascati, il Chianti e la via della Svizzera. Vini DOC, imbottigliamento in zona di produzione e libertà dei commerci*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, X, 1999, p. 517.

⁶⁸⁶ Sentenza della Corte del 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio contro Regno di Spagna*, in *Raccolta* 2000, p. 3123. In dottrina, tra gli altri, M. BORRACCETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 306 e D. BIANCHI, *In vitro veritas, ovvero, dell'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità*

Nel primo caso, al di là dei fatti all'origine della controversia⁶⁸⁷, la Corte è stata interrogata sulla compatibilità con il Trattato di una normativa spagnola che condizionava l'utilizzo della denominazione d'origine *Rioja* al fatto che il vino fosse imbottigliato da cantine situate all'interno della zona di produzione. Secondo una giurisprudenza costante⁶⁸⁸, i provvedimenti nazionali che hanno l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di determinare in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, procurando in tal modo un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stesso Stato, sono in contrasto con l'articolo 34 del Trattato, oggi articolo 35 TFUE⁶⁸⁹. Per i giudici, la normativa controversa rientrava a pieno titolo in tale definizione, perché limitava le quantità di vino sfuso che potevano essere esportate verso altri Stati membri, senza che le stesse prescrizioni si applicassero anche ai vini destinati a circolare all'interno della regione di produzione⁶⁹⁰. Per tali ragioni, la Corte riconobbe che la normativa spagnola costituiva una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, in contrasto, quindi, con le disposizioni del Trattato. A questo punto, il governo spagnolo sollevò l'argomento della tutela della proprietà intellettuale, argomentando che l'imbottigliamento in loco del prodotto costituiva un requisito per l'utilizzo della denominazione d'origine⁶⁹¹. A tal riguardo, per la Corte la normativa controversa avrebbe potuto beneficiare della deroga di cui

nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, I, 2001, p. 24.

⁶⁸⁷ La sentenza in causa C-47/90 trae origine da un rinvio pregiudiziale scaturito nell'ambito di una controversia sorta tra la ditta Etablissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA, stabilita in Belgio, e le ditte Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA, rispettivamente stabilite in Belgio e in Spagna, in merito all'esecuzione di un ordinativo di vino sfuso inoltrato dalla Delhaize alla Promalvin. Nel corso del mese di luglio 1989, in seguito ad un'offerta della Promalvin, la Delhaize ordinava presso quest'ultima 3000 hl di vino Rioja. L'ordinativo veniva accettato dalla Promalvin, la quale ordinava poi lo stesso quantitativo di vino presso la AGE Bodegas Unidas. All'atto del ricevimento dell'ordinativo la AGE Bodegas Unidas informava la Promalvin che la normativa spagnola le impediva di vendere i 3000 hl di vino sfuso ordinati. Nella risposta inviata alla Promalvin, la AGE Bodegas Unidas dichiarava, viste le restrizioni stabilite dalla normativa spagnola, di poterle consegnare solo 600 hl di vino Rioja sfuso. La Delhaize, informata del fatto, si rivolse al Tribunal de Commerce di Bruxelles per ottenere un provvedimento che obbligasse la Promalvin ad eseguire l'ordinativo in precedenza concordato. Il giudice a quo ritenne che la soluzione della controversia dipendesse dalla validità della normativa spagnola alla luce del diritto comunitario e decise, quindi, di formulare un quesito pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 34 del Trattato, oggi articolo 35 TFUE.

⁶⁸⁸ Si vedano, fra le altre, la sentenza della Corte del 1° aprile 1982, in cause riunite C-141/81, C-142/81 e C-143/81, *Gerrit Holdijk ed altri*, in *Raccolta*, 1982, p. 1299, punto 11 e la sentenza della Corte del 7 febbraio 1984, in causa C-237/82, *Jongeneel Kaas BV ed altri contro Stato dei Paesi Bassi e Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole*, in *Raccolta*, 1984, p. 483, punto 22.

⁶⁸⁹ Punto 12 della sentenza in causa C-47/90.

⁶⁹⁰ In tal modo, la normativa spagnola creava un vantaggio particolare per le imprese di imbottigliamento situate entro la zona di produzione del vino Rioja, a discapito dei concorrenti localizzati fuori da tale area, con un particolare riferimento alle imprese stabilite in un altro Stato membro (punti 13-14 della sentenza in causa C-47/90).

⁶⁹¹ Punto 15 della sentenza in causa C-47/90.

all'articolo 36 del Trattato, oggi articolo 36 TFUE, solo qualora fosse stato provato che l'imbottigliamento entro la zona di produzione imprimeva al vino caratteristiche particolari atte ad individuarlo oppure se tale misura risultava necessaria per il mantenimento delle stesse⁶⁹². Tuttavia, né il governo spagnolo, né le altre parti in causa dimostrarono la sussistenza di almeno una delle due condizioni fissate dai giudici⁶⁹³, motivo per cui la Corte risolse il quesito pregiudiziale rilevando il contrasto della normativa spagnola con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci⁶⁹⁴.

Qualche anno più tardi, la stessa normativa nazionale finì al centro di una nuova controversia, da cui è scaturita la seconda delle sentenze in parola⁶⁹⁵. La Corte, confermata la natura della legge spagnola di misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione⁶⁹⁶, ha avanzato un ragionamento innovativo che ha segnato in maniera profonda gli sviluppi della disciplina vitivinicola e, più in generale, della politica di qualità⁶⁹⁷. A parere dei giudici, le denominazioni d'origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare

⁶⁹² A parere della Corte, la misura controversa sarebbe potuta ricadere nella deroga della tutela della proprietà intellettuale di cui all'articolo 36 del Trattato, solo se fosse stato possibile dimostrare che il vincolo all'imbottigliamento del vino entro la regione di produzione potesse servire a garantire che la denominazione d'origine avesse risposto al suo scopo: assicurare al pubblico che il prodotto cui era attribuita proveniva da una determinata zona geografica e che possedeva alcune particolari caratteristiche. Per i giudici, tale condizione sarebbe stata soddisfatta solo qualora l'imbottigliamento in loco avesse impresso nei vini particolari caratteristiche atte a distinguerli oppure se tale misura fosse stata indispensabile per il mantenimento delle caratteristiche peculiari acquisite dai vini (punti 16-18 della sentenza in causa C-47/90). In altre parole, in questa prima sentenza la Corte lega la compatibilità della misura controversa con la sua capacità di incidere sulla qualità dei vini, sia nel senso di imprimere negli stessi particolari caratteristiche, sia nel senso di una capacità di preservare le caratteristiche che rendono quel vino pregiato agli occhi del pubblico.

⁶⁹³ Punto 19 della sentenza in causa C-47/90.

⁶⁹⁴ Punto 27 della sentenza in causa C-47/90.

⁶⁹⁵ Nel 1994 il governo belga chiese alla Commissione europea di attivarsi nei confronti del Regno di Spagna, segnalando che la normativa controversa oggetto della sentenza *Delhaize* era ancora in vigore nonostante la pronuncia della Corte. Qualche mese più tardi, il membro competente della Commissione rispose che era *“inopportuno insistere nei procedimenti per infrazione”*. Nella primavera del 1995, il governo belga inviò, quindi, alla Commissione una lettera nella quale esprimeva la sua intenzione di avviare un procedimento per inadempimento contro il Regno di Spagna invocando la violazione dell'articolo 34 del Trattato. La Commissione, dopo aver comunicato la ricezione della lettera al Regno di Spagna, diede la possibilità alla due parti di confrontarsi tra loro presentando osservazioni scritte ed orali. Al termine del contraddittorio, la Commissione decise di non emettere alcun parere motivato, ragion per cui il governo belga decise di ricorrere contro il Regno di Spagna. Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito chiesero di poter intervenire a sostegno del Regno del Belgio, mentre Italia, Portogallo e la Commissione europea decisero di sostenere le ragioni spagnole.

⁶⁹⁶ Punti 36-42 della sentenza in causa C-388/95.

⁶⁹⁷ Come è emerso nel corso del secondo capitolo, la giurisprudenza sviluppata dalla Corte in quest'occasione è stata poi ripresa in altre celebri ed altrettanto centrali pronunce. Mi riferisco, in particolare, alle due note sentenze sul Grana Padano e sul Prosciutto di Parma, le quali hanno costituiscono il riferimento giurisprudenziale del condizionamento in loco dei prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini, ma anche la sentenza emessa in occasione del caso Bud II, in cui la Corte ha sostenuto la natura esaustiva della disciplina sulle DOP e IGP.

della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni garantiscono che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori legittimi un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori; a sua volta, tale immagine dipende essenzialmente dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest'ultima, per i giudici, il reale fondamento della reputazione del prodotto. Un vino di qualità è caratterizzato da una notevole specificità; le sue qualità e caratteristiche particolari risultano dalla combinazione dei fattori naturali ed umani tipici della zona geografica d'origine e, per essere conservate, richiedono vigilanza e sforzi. A parere della Corte, la normativa controversa era diretta a garantire la conservazione di tali qualità e caratteristiche. Assicurando agli operatori del settore vitivinicolo della regione della *Rioja*, il controllo anche dell'imbottigliamento, essa perseguiva lo scopo di salvaguardare al meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli operatori legittimi assumono pienamente e collettivamente la responsabilità⁶⁹⁸. In questo assunto sta tutta la novità della posizione della Corte di giustizia. Il parametro con cui viene valutata la misura controversa passa da essere un requisito materiale, quale era la capacità di incidere sulle qualità del vino, ad una condizione del tutto immateriale, quale è la garanzia della qualità del prodotto, e con essa la preservazione della reputazione connessa alla denominazione, fondamentale per l'economia della zona rurale interessata⁶⁹⁹. Questo emerge ancora più chiaramente nella parte finale della sentenza, in cui la Corte ha spiegato i motivi per i quali ha ritenuto la misura controversa necessaria e proporzionale per la protezione della denominazione d'origine. Per i giudici, infatti, un'adeguata etichettatura atta ad informare il consumatore della localizzazione geografica dell'imbottigliamento non avrebbe permesso una tutela analoga del nome protetto, in quanto un eventuale degrado qualitativo di una partita di vini imbottigliati al di fuori della regione di produzione avrebbe colpito la totalità dei vini commercializzati con quella denominazione, senza alcuna distinzione sulla localizzazione delle operazioni relative al condizionamento del prodotto. Inoltre, la semplice coesistenza di due procedimenti

⁶⁹⁸ Punti 54-58 della sentenza in causa C-388/95.

⁶⁹⁹ Cfr. P. BORGHI, *I requisiti della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 184-185, in cui l'autore sostiene che "il requisito fondamentale della tutela, più che il legame qualità-territorio (ed anzi accanto ad esso), è divenuto l'idoneità del segno geografico a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di origine geografica certa, e la sua capacità di facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale".

d'imbottigliamento diversi, all'interno o all'esterno della regione di produzione, con o senza il controllo sistematico da parte dei viticoltori interessati, avrebbe potuto ridurre la fiducia di cui la denominazione gode presso i consumatori, convinti che tutte le fasi della produzione di un v.q.p.r.d. debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività rurale interessata⁷⁰⁰.

Con queste argomentazioni, la Corte respinse il ricorso, riconoscendo che l'obbligo di imbottigliare il vino in loco, pur avendo effetti restrittivi sugli scambi intracomunitari, se previsto e debitamente motivato nel disciplinare di produzione, può rientrare a pieno titolo nelle deroghe relative alla tutela della proprietà intellettuale⁷⁰¹.

3.4 La procedura di conferimento della protezione

La procedura di conferimento della protezione costituisce, insieme al passaggio alle DOP-IGP, l'altra grande novità introdotta dalla riforma del 2008.

La disciplina anteriore si caratterizzava per un sistema centrato sulle decisioni assunte dagli Stati membri. Le autorità nazionali erano le sole competenti a riconoscere i V.Q.P.R.D. ed i vini da tavola con indicazione geografica. Esse trasmettevano i relativi elenchi alla Commissione, il cui compito si limitava alla pubblicazione degli stessi nella serie C della Gazzetta ufficiale⁷⁰². Questo emerge molto chiaramente anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha più volte ribadito che *“la protezione comunitaria delle indicazioni geografiche stabilita dal regolamento n. 1493/1999 è basata sulle indicazioni geografiche così come determinate dalla normativa degli Stati membri*

⁷⁰⁰ Punto 77 della sentenza in causa C-388/95.

⁷⁰¹ Punto 78 della sentenza in causa C-388/95. Non a caso il quinto considerando del regolamento n. 607/2009 recita *“La restrizione obbligatoria ad una data zona geografica delle operazioni di imballaggio dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine o a indicazione geografica o delle operazioni connesse alla presentazione del prodotto costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, simili restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. È necessario che ogni restrizione sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi”*.

⁷⁰² Per quanto riguarda il sistema di riconoscimento dei V.Q.P.R.D. si veda l'articolo 55, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999, il quale disponeva: *“Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione. 5. La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C”*. Per i vini da tavola ad indicazione geografica, invece, si veda l'articolo 28 del regolamento n. 753/2002, il quale recitava: *“Per i vini da tavola designati come: [...] “indicazione geografica tipica”, per i vini da tavola originari dell'Italia, [...] ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione, [...] l'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 che possono essere utilizzati, nonché le disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle menzioni e dei nomi succitati [...]. La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei nomi delle unità geografiche comunicati in virtù del primo comma”*.

nel rispetto delle rilevanti disposizioni del regolamento in questione. Detta protezione, infatti, non è il frutto di una procedura comunitaria autonoma, e nemmeno di un meccanismo al termine del quale le indicazioni geografiche riconosciute dagli Stati membri vengono incorporate in un atto comunitario vincolante⁷⁰³. Alla Commissione rimaneva la facoltà di verificare la conformità delle decisioni nazionali con la disciplina vitivinicola comunitaria, promuovendo, nel caso, un ricorso per infrazione. Ciononostante, pur non trattandosi di un mero controllo formale, l'onere della prova a carico del ricorrente rendeva certamente non agevole l'esercizio di tale prerogativa⁷⁰⁴.

Al contrario, la disciplina vigente ha introdotto un nuovo sistema, modellato su quello in vigore per le DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini e dalle bevande alcoliche⁷⁰⁵. A differenza del precedente, esso prevede una procedura di registrazione suddivisa in due fasi, una nazionale ed una unionale, un diritto d'opposizione e la decisione finale in capo alla Commissione europea.

3.4.1 La fase nazionale

La procedura di registrazione prende avvio con la presentazione di una domanda di protezione da parte di un'associazione di produttori⁷⁰⁶ alle autorità nazionali dello Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica delimitata⁷⁰⁷.

⁷⁰³ Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 maggio 2010, in causa T-237/08, *Abadía Retuerta, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, in *Raccolta*, 2010, p. 1583, punto 97. Su questa sentenza si veda in dottrina, tra gli altri, A. GERMANÒ, *Marchi di vini contenenti indicazioni geografiche*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, XII, 2010, p. 750. La stessa giurisprudenza è stata ripresa nella sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 novembre 2012, in causa T-194/10, *Ungheria contro Commissione europea*, in *Raccolta* 2012, non pubblicata, punto 23.

⁷⁰⁴ Questo emerge molto chiaramente dalla sentenza della Corte del 25 aprile 1989, in causa C-141/87, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, in *Raccolta*, 1989, p. 943, punti 9-14, 16 e 36. In tale occasione, la Corte ha stabilito che il potere di cui dispone la Commissione di verificare la conformità degli atti nazionali con il diritto comunitario, primario e derivato, non si può risolvere in un mero controllo formale. Se così fosse stato, infatti, la prerogativa che il Trattato assegna alla Commissione sarebbe stata svuotata e completamente inidonea sia "a concorrere allo sforzo comune di armonizzazione per quel che riguarda le esigenze di qualità, [...] sia a garantire l'uniforme applicazione negli Stati membri dei regolamenti comunitari relativi ai V.Q.P.R.D.". Tuttavia, da questa stessa sentenza, emerge con forza il grande limite all'azione della Commissione rappresentato dall'onere della prova a suo carico. Non era e non è semplice per i servizi della Commissione verificare l'esattezza delle decisioni nazionali, perché ciò comporta un esame degli elementi che spiegano l'interazione tra il vino ed il suo territorio di provenienza verificabili solo con indagini approfondite sul campo.

⁷⁰⁵ L'introduzione di un sistema di riconoscimento e protezione dei vini di qualità coerente con quello in vigore per i prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini e dalle bevande alcoliche figurava tra gli obiettivi della riforma proposta dalla Commissione. A tal proposito si veda il punto 6.3.4 della comunicazione *Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile* e la pagina 7 della proposta della Commissione COM (2007) 372 definitivo.

⁷⁰⁶ Secondo la disciplina, in casi eccezionali, è possibile che il richiedente sia un singolo produttore. In tale caso, l'articolo 2 del regolamento n. 607/2009 fissa due condizioni. Innanzitutto, è necessario dimostrare che il richiedente sia il solo e unico produttore della zona geografica delimitata. Inoltre, quando tale area è circondata da zone già iscritte nel disciplinare di una DOP o IGP, è necessario dimostrare o che il vino di cui trattasi ha caratteristiche differenti dai prodotti ottenuti nelle aree limitrofe oppure che la zona geografica

Ogni domanda deve contenere, oltre ai riferimenti dei richiedenti, il nome di cui è chiesta la protezione⁷⁰⁸, il disciplinare di produzione e il documento unico, che ne costituisce una sintesi⁷⁰⁹.

Quanto al nome, sono necessarie alcune precisazioni. Innanzitutto, ogni domanda di protezione può contenere più nomi, purché questi siano interscambiabili tra loro e quindi utilizzabili per designare tutti i prodotti vitivinicoli descritti nel disciplinare di produzione. In caso contrario, è necessario che i produttori presentino più domande di protezione⁷¹⁰. Se il nome designa una zona geografica transfrontaliera, il regolamento acconsente alla presentazione di una domanda comune, avanzata dalle associazioni interessate⁷¹¹. Non possono essere registrati nomi generici, né denominazioni che, essendo in conflitto con un marchio notorio, potrebbero indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del

delimitata possiede caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle aree delimitate circostanti. Come per il sistema disciplinato dal regolamento n. 1151/2012, anche in questo caso il diritto dell'Unione stabilisce che la condizione di richiedente unico sia determinata da fattori oggettivi e non da decisioni soggettive di non collaborazione tra i produttori dell'area interessata.

⁷⁰⁷ Così l'articolo 118 *septies*, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 "1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 118 ter, di vini originari della Comunità sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo. 2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica".

⁷⁰⁸ Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 607/2009, il nome può essere registrato solo nell'ortografia originale e nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il vino o i vini di cui trattasi nella zona geografica delimitata.

⁷⁰⁹ È quanto stabilisce l'articolo 118 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007: "1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) il nome e l'indirizzo del richiedente; c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2".

⁷¹⁰ È quanto emerge da più passaggi della disciplina. Nel regolamento del Consiglio, all'articolo 118 quater si ripete più volte che il disciplinare di produzione deve contenere una descrizione del vino o dei vini, deve indicare le eventuali pratiche enologiche specifiche del vino o dei vini e le varietà da cui il vino o i vini sono ottenuti. Parimenti, il regolamento della Commissione all'articolo 7, paragrafo 1, comma 2, precisa che "se le domande riguardano categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame sono illustrati per ogni categoria di prodotti considerati". Di conseguenza, la disciplina ammette espressamente che un nome sia riferito a più vini. Non vi è nulla, poi, che impedisca di inserire nella domanda più nomi, purché questi siano utilizzabili per tutti i prodotti contemplati dal disciplinare di produzione e quindi interscambiabili tra loro. Vietare ciò comporterebbe la redazione di più disciplinari di produzione identici, con la sola differenza che ad ogni nome sarebbe collegata una copia dello stesso disciplinare. Questo richiederebbe anche la presentazione di più domande, una per disciplinare. Al contrario, non è ammesso presentare una domanda per più nomi, qualora gli stessi non siano utilizzabili da tutti i prodotti descritti nel disciplinare. Ammettere ciò, snaturerebbe la *ratio* della disciplina, la quale richiede una domanda per disciplinare di produzione, il quale, allo stesso tempo, non può divenire lo strumento attraverso cui evitare di presentare più domande di protezione.

⁷¹¹ È quanto stabilisce l'articolo 118 *sexies*, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007: "Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune". La presentazione di un'unica domanda di protezione per una zona geografica transfrontaliera potrebbe ricomporre la controversia scoppiata tra le autorità ungheresi e quelle slovacche in merito all'uso della denominazione *Tokaj*, offrendo la facoltà ad entrambe le parti di utilizzare il nome conteso e di evitare altri ricorsi alla Corte di giustizia. Ad oggi, infatti, il governo ungherese ha promosso un primo ricorso diretto ad annullare l'iscrizione da parte della Commissione europea nella banca dati *E-Bacchus* della DOP slovacca *Vinohradnicka oblasť Tokaj* introdotta al posto della DOP *Tokajská vinohradnicka oblasť*. Questo ricorso è stato respinto dal Tribunale, ma le autorità ungheresi, non soddisfatte, ne hanno impugnato l'ordinanza dinanzi alla Corte di giustizia.

vino⁷¹². Infine, in caso di omonimia, anche parziale, tra il nome candidato alla protezione ed una DOP o IGP, la registrazione è rifiutata se il termine omonimo induce il consumatore a pensare che il vino sia originario di un altro territorio, anche se esatto per quanto attiene alla regione o ai luoghi da cui proviene effettivamente il prodotto designato⁷¹³.

La fase nazionale della procedura di registrazione garantisce, oltre alla pubblicazione delle domande, l'esistenza di un diritto d'opposizione, per consentire alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti o stabilite su quel territorio di opporsi alla protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica in questione⁷¹⁴. Una dichiarazione d'opposizione è ammissibile quando è fondata su motivi atti a dimostrare che il nome di cui si chiede la protezione non è conforme ai requisiti fissati dalla disciplina, come ad esempio la non conformità con la definizione di denominazione d'origine o di indicazione geografica, il pregiudizio ad un diritto anteriore⁷¹⁵, la genericità del termine, oppure anche un disciplinare di produzione che non contiene tutte le informazioni richieste, con particolare attenzione alla parte in cui la norma impone di esplicitare il legame tra le caratteristiche del vino ed il suo territorio d'origine.

⁷¹² L'articolo 118 *duodecies* del regolamento n. 1234/2007 recita: "1. I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Ai fini del presente capo, 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) delle pertinenti disposizioni legislative nazionali o comunitarie. 2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino".

⁷¹³ La disciplina ammette la registrazione di un nome omonimo solo se vi sono condizioni pratiche tali per cui il nome registrato successivamente si differenzia a sufficienza dalla DOP o IGP in questione e comunque ferma restando la necessità che il consumatore non sia tratto in errore. È quanto stabilisce l'articolo 118 *undecies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 "1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato ai sensi del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione. L'impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore".

⁷¹⁴ Così stabilisce l'articolo 118 *septies*, paragrafo 3, comma 2, del regolamento n. 1234/2007: "Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata".

⁷¹⁵ Su questo punto, la disciplina vitivinicola differisce rispetto al regolamento n. 1151/2012, perché l'unico diritto anteriore relativo ai marchi che può esser fatto valere è l'esistenza di un marchio notorio preesistente confondibile. Manca, infatti, per la disciplina vitivinicola una disposizione simile all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui regimi di qualità, in virtù della quale una dichiarazione d'opposizione può

Le autorità nazionali esaminano le domande ricevute e le eventuali dichiarazioni di opposizione. Esse trasmettono alla Commissione un fascicolo di domanda, che contiene, oltre agli estremi dell'associazione richiedente, il documento unico ed un riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione; in caso contrario, la domanda è respinta e nulla osta ad una sua ripresentazione⁷¹⁶.

3.4.2 La fase unionale

La fase unionale si apre con la ricezione da parte della Commissione europea del fascicolo di domanda. Essa ne esamina l'ammissibilità ed in caso di esito positivo pubblica nella Gazzetta ufficiale il documento unico ed il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione. In caso contrario, essa decide di respingere la domanda⁷¹⁷.

Anche la fase unionale, al pari di quella nazionale, prevede un diritto d'opposizione⁷¹⁸. Entro due mesi dalla pubblicazione del documento unico, ogni Stato membro diverso dal richiedente, oppure ogni persona fisica o giuridica ivi residente o stabilita, può opporsi alla domanda di protezione, presentando una dichiarazione debitamente motivata⁷¹⁹.

fondarsi sulla dimostrazione che la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica potrebbe danneggiare l'esistenza di un marchio, a prescindere dal grado di notorietà dello stesso.

⁷¹⁶ È quanto dispone l'articolo 118 *septies*, paragrafi 3-5, del regolamento n. 1234/2007: "3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione è conforme alle condizioni stabilite dal presente capo. [...] 4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, come pure nell'eventualità che sia incompatibile con il diritto comunitario in generale. 5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro: a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni: i) il nome e l'indirizzo del richiedente; ii) il documento unico di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 1, lettera d); iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento; iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a) [...]".

⁷¹⁷ L'articolo 118 *octies* del regolamento n. 1234/2007 recita: "La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. 2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 118 *septies*, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione. 3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all'articolo 118 *septies*, paragrafo 5. In caso contrario, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide di respingere la domanda".

⁷¹⁸ In questo modo, anche i soggetti residenti o stabiliti al di fuori dello Stato membro richiedente, e che per tale motivo non hanno accesso alla procedura di opposizione in sede nazionale, hanno la possibilità di far valere le proprie ragioni. Si tratta di una previsione importante, perché offre garanzie a tutti quei diritti anteriori potenzialmente interessati dalla registrazione di una nuova denominazione d'origine o indicazione geografica a seconda dei casi.

⁷¹⁹ Il diritto d'opposizione nell'ambito della fase unionale è disciplinato dall'articolo 118 *nonies* del regolamento n. 1234/2007: "Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 118 *octies*, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nel presente capo". Dalla formulazione del secondo comma "per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma" emerge che l'esercizio del diritto d'opposizione da parte delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro è mediato dalle autorità nazionali del Paese d'appartenenza. Esse

La Commissione, dopo aver esaminato le eventuali dichiarazioni di opposizione ricevute, adotta una decisione finale in merito alla domanda di protezione. In caso di esito positivo, il nome è protetto e viene iscritto nel registro delle DOP e IGP⁷²⁰; in alternativa, la domanda di protezione è respinta e, anche in tal caso, nulla osta ad una sua ripresentazione⁷²¹.

3.4.3 Le denominazioni di vini protette preesistenti

Le denominazioni già tutelate in virtù della disciplina anteriore hanno potuto beneficiare di una procedura semplificata di registrazione, simile a quella prevista dal vecchio articolo 17 del regolamento n. 2081/1992⁷²².

Le autorità nazionali, su richiesta dei produttori interessati, hanno convertito i V.Q.P.R.D. e i vini da tavola ad indicazione geografica in DOP o IGP⁷²³. Entro il 31 dicembre 2011, per ogni denominazione riferita al proprio territorio, esse hanno inviato alla Commissione un fascicolo contenente il disciplinare di produzione, il documento unico e la decisione

non possono, quindi, presentare direttamente alla Commissione una dichiarazione d'opposizione, ma devono rivolgersi alle proprie autorità nazionali, le quali si fanno carico di trasmettere tutta la documentazione prodotta ai servizi della Commissione entro i tempi stabiliti dal regolamento del Consiglio. Infine, per quanto riguarda i motivi che fondano una dichiarazione d'opposizione vale quanto già scritto in relazione alla fase nazionale della procedura di registrazione.

⁷²⁰ Ai sensi dell'articolo 118 *quinquies* del regolamento n. 1234/2007, la Commissione ha creato e tiene aggiornato *E-Bacchus*, un registro elettronico delle DOP e delle IGP, accessibile al pubblico all'indirizzo <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?&language=IT>. Al pari delle liste pubblicate in Gazzetta ufficiale in virtù degli articoli 54 del regolamento n. 1493/1999 e 28 del regolamento n. 753/2002, questo registro ha un valore puramente informativo. Si veda, a tal proposito, l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009, il quale recita "il registro è creato nella banca dati elettronica *E-Bacchus* sulla base delle decisioni che concedono la protezione alle denominazioni di cui trattasi", nonché i punti 19 e 33 della sentenza in causa T-194/10, *Ungheria contro Commissione europea*. Sul valore puramente informativo delle liste pubblicate in Gazzetta ufficiale ai sensi della disciplina anteriore si vedano i punti 99 e 101 della sentenza in causa T-237/08 *Abadía Retuerta, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*.

⁷²¹ La decisione finale della Commissione in merito ad una domanda di protezione è disciplinata dall'articolo 118 *decies*, il quale recita: "In base alle informazioni a disposizione della Commissione, si decide, secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 2, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo e sia compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte".

⁷²² In virtù dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007: "Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 118 *quindecies* del presente regolamento".

⁷²³ Si è trattato di un lavoro piuttosto consistente e, per alcuni casi, alquanto complesso. Innanzitutto, i produttori hanno dovuto decidere in quale categoria fare confluire la denominazione protetta preesistente, se nelle DOP oppure nelle IGP. Inoltre, poiché la disciplina anteriore fissava minori requisiti in ordine al legame prodotto territorio, molti disciplinari di produzione sono stati oggetto di profonde modifiche. A tal proposito, è sufficiente pensare al vincolo relativo alla localizzazione delle operazioni di vinificazione indistintamente valido per le DOP e IGP, mentre un tempo si applicava solo ai V.Q.P.R.D. oppure alla descrizione del legame tra le caratteristiche del vino e l'ambiente geografico di provenienza che in virtù della nuova disciplina deve figurare in tutti i disciplinari di produzione.

nazionale di approvazione⁷²⁴; i nomi non trasmessi entro tale data hanno perso la protezione⁷²⁵.

I servizi della Commissione, sulla base degli elementi ricevuti, hanno verificato la conformità di ogni denominazione protetta preesistente con il nuovo quadro legislativo in vigore. In particolare, l'esame ha riguardato la compatibilità dei nomi con le definizioni di denominazione d'origine e di indicazione geografica, perché la disciplina ha attribuito alla Commissione la facoltà, entro il 31 dicembre 2014, di ritirare la protezione a quelle denominazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 118 *ter* del regolamento n. 1234/2007⁷²⁶.

Lo stesso beneficio è stato esteso, grazie alle disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009, a tutte le denominazioni per le quali una richiesta di protezione, redatta secondo le vecchie disposizioni, era già stata depositata presso le autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del nuovo regime avvenuta il 1° agosto 2009⁷²⁷.

A parere del Tribunale, la tutela delle denominazioni di vini protette preesistenti continua a fondarsi, anche nel nuovo sistema, sulle disposizioni nazionali con cui tali nomi sono

⁷²⁴ L'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2, dispone: "Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1: a) i fascicoli tecnici di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 1; b) le decisioni nazionali di approvazione".

⁷²⁵ Ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007: "Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 118 *quindicies*". Nel febbraio 2013 la Commissione ha provveduto a dare esecuzione a tale disposizione con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato in *GUUE* L 55 del 27 febbraio 2013, p. 20. 176 denominazioni di vini protette preesistenti sono state rimosse dal registro.

⁷²⁶ È quanto stabilisce l'articolo 118 *vicies*, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007: "Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 118 *ter*".

⁷²⁷ L'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009 prevede: "1. La procedura prevista all'articolo 118 *vicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica nei casi seguenti: a) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica e approvata da quest'ultimo anteriormente al 1° agosto 2009; b) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica anteriormente al 1° agosto 2009, approvata da quest'ultimo e trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011; c) per ogni modifica del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011; d) per ogni modifica minore del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011". Quest'articolo, non a caso rubricato *disposizioni transitorie*, ha consentito di equiparare i nomi per i quali l'iter amministrativo per la registrazione era già stato avviato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime alle denominazioni protette preesistenti. In alternativa, domande di protezione preparate secondo il vecchio sistema e già depositate presso le autorità competenti avrebbero dovuto essere rispediti al mittente, il quale si sarebbe dovuto far carico della ripresentazione ai sensi delle nuove disposizioni. Così facendo, il legislatore ha scelto di non far gravare sui produttori il passaggio al nuovo sistema.

stati originariamente riconosciuti⁷²⁸. L'esame condotto dalla Commissione, infatti, oltre ad avere un carattere discrezionale perché non imposto dalla disciplina, non si conclude con l'adozione di un atto giuridico vincolante da parte delle istituzioni dell'Unione⁷²⁹. Per tale motivo, mentre le nuove DOP e IGP registrate in virtù della nuova procedura avranno nella decisione della Commissione la propria fonte giuridica, le denominazioni protette preesistenti continueranno, se ancora tutelate anche nel nuovo sistema, a fondarsi sulla normativa nazionale di riferimento⁷³⁰.

3.4.4 Modifica, conversione e cancellazione di una denominazione protetta

La procedura di registrazione si applica tale quale alle modifiche del disciplinare di produzione. La disciplina, tuttavia, prevede due deroghe⁷³¹. In caso di modifiche minori al documento unico, la Commissione approva o rigetta la domanda ricevuta dalle autorità nazionali senza avviare la procedura di opposizione. Non sono minori le modifiche che alterano le caratteristiche essenziali del prodotto, il nome tutelato o anche parte di esso, la zona geografica delimitata, il legame con la zona geografica di provenienza ed ogni aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto⁷³². Nel caso in

⁷²⁸ Così il Tribunale al punto 35 della sentenza in causa T-194/2010, *Ungheria c. Commissione* “*En effet, la protection des appellations d'origine qui entrent dans le champ d'application de l'article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, trouve sa source uniquement dans les législations nationales et ne dépend pas d'un mécanisme au terme duquel cette protection aurait été agrégée dans un acte communautaire à caractère contraignant (voir point 23 ci-dessus). Une vérification éventuelle par la Commission des données fournies par les États membres n'aurait donc pas d'impact sur ce qui est effectivement protégé en vertu des dispositions nationales, mais revêtirait seulement un caractère déclaratoire à cet égard*”.

⁷²⁹ Salvo i casi in cui la Commissione decida di revocare la protezione. Tuttavia, anche in tale situazione, vale quanto affermato, perché si tratterebbe di una denominazione non più protetta. Le denominazioni protette preesistenti divenute DOP o IGP, a seconda delle scelte effettuate dai produttori, continuano a fondarsi sulla decisione nazionale adottata entro il 31 dicembre 2011.

⁷³⁰ Questo non significa, tuttavia, che gli Stati potranno modificare tali denominazioni in violazione della disciplina sulla modifica del disciplinare di produzione.

⁷³¹ La disciplina relativa alla modifica del disciplinare di produzione è dettata dall'articolo 118 *octodecies* del regolamento n. 1234/2007. Esso recita: “1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 118 *sexies* può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni. 2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 118 *septies* a 118 *decies*. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 118 *octies*, paragrafo 2, e dall'articolo 118 *nonies* e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 118 *octies*, paragrafo 3. 3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole: a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi [...]”.

⁷³² È il regolamento della Commissione, all'articolo 20, paragrafo 4, che stabilisce quali sono le modifiche maggiori di un disciplinare di produzione e quindi del suo documento unico. “Una modifica è considerata minore se: a) non si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) non modifica il legame; c) non

cui, invece, il documento unico non subisca alcuna variazione, lo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica delimitata approva o respinge direttamente la domanda di modifica, informando la Commissione della decisione presa e pubblicando il disciplinare di produzione modificato. Poiché tutto ruota attorno al documento unico, è importante che quest'ultimo costituisca realmente una sintesi del disciplinare di produzione e non una mera copia; in caso contrario, infatti, ogni modifica proposta, anche se marginale, dovrà essere approvata almeno dai servizi della Commissione.

La conversione rappresenta un caso particolare di modifica del disciplinare di produzione⁷³³. Tale istituto, infatti, consente di convertire una DOP in una IGP, qualora non sia più possibile assicurare un uso della denominazione registrata conforme alle prescrizioni contenute nel corrispondente disciplinare di produzione⁷³⁴. In tal caso, le autorità nazionali si rivolgono alla Commissione europea, la quale esamina la domanda di conversione senza prevedere alcuna procedura d'opposizione. Al termine dell'esame, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione decide se accogliere o meno le modifiche proposte. In caso di esito positivo, la denominazione d'origine è convertita in indicazione geografica e la Commissione provvede a pubblicare in Gazzetta ufficiale il nuovo documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del nuovo disciplinare di produzione. In caso contrario, la domanda di conversione è rigettata e nulla cambia.

Veniamo, infine, alla cancellazione. Le DOP e IGP non possono divenire generiche, tuttavia possono perdere la protezione. La disciplina individua due modalità attraverso le quali revocare la tutela ad un nome protetto. In primo luogo, per fatti antecedenti la

include una modifica del nome o di una parte del nome del prodotto; d) lascia invariata la delimitazione della zona geografica; e) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto”.

⁷³³ La conversione di una DOP in una IGP comporta modifiche maggiori del disciplinare di produzione, perché le modifiche proposte riguardano inevitabilmente il legame tra il vino ed il suo territorio d'origine. Altre ragioni, infatti, non vi sono, perché è l'intensità del legame prodotto-territorio a determinare la sola differenza tra una denominazione d'origine ed una indicazione geografica.

⁷³⁴ La conversione di una denominazione d'origine in un'indicazione geografica è disciplinata dall'articolo 28 del regolamento n. 607/2009, il quale recita: “*Le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o un richiedente stabilito in un paese terzo possono chiedere la conversione di una denominazione di origine protetta in un'indicazione geografica protetta se non è più possibile o non può più essere assicurata la conformità di una denominazione di origine protetta al relativo disciplinare di produzione. La domanda di conversione da presentare alla Commissione è redatta in conformità al modulo figurante nell'allegato VI del presente regolamento. Le domande di conversione sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. 2. Se una domanda di conversione di una denominazione di origine in un'indicazione geografica non rispetta le condizioni di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 479/2008, la Commissione informa le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo dei motivi del rifiuto e li invita a ritirare o a modificare la domanda oppure a presentare osservazioni entro due mesi. 3. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo non pongono rimedio entro il periodo di due mesi agli ostacoli che impediscono la conversione in un'indicazione geografica la Commissione respinge la domanda. 4. La Commissione adotta una decisione di rigetto della conversione in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione in merito al rigetto della domanda è comunicata*

registrazione, è possibile dimostrare dinanzi al giudice competente l'illegittimità degli atti con cui la denominazione è stata registrata⁷³⁵. In alternativa, qualora non sia più possibile garantire il rispetto delle condizioni fissate nel relativo disciplinare di produzione, qualsiasi soggetto interessato può inviare alla Commissione una domanda di cancellazione⁷³⁶. In tal caso, la procedura di registrazione si applica nella sua forma completa, diritto d'opposizione incluso⁷³⁷. La Commissione, sentite le parti coinvolte, decide se accogliere o meno la domanda di cancellazione. Contrariamente a quanto avviene per le DOP e IGP riferite ai prodotti agricoli e alimentari, la mancata commercializzazione dei relativi vini non costituisce un motivo per revocare la protezione ad un nome iscritto nel registro⁷³⁸.

La disciplina anteriore, lasciando agli Stati membri il compito di definire il meccanismo di riconoscimento dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad indicazione geografica, non prevedeva nulla né in materia di modifica, né tantomeno in materia di cancellazione di una denominazione protetta.

3.5 Protezione e controllo

Le DOP e IGP dei vini beneficiano, al pari di quelle riferite agli altri prodotti agricoli ed alimentari, di un'ampia tutela⁷³⁹. Esse, infatti, sono protette contro qualsiasi uso

alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo. 5. Non si applicano l'articolo 40 né l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008".

⁷³⁵ Mi riferisco, prima di tutto, ai ricorsi per annullamento ed ai rinvii pregiudiziali di validità, così come disciplinati dal Trattato. In secondo luogo, per le caratteristiche proprie della disciplina vitivinicola, la protezione potrebbe venir meno qualora un giudice nazionale dovesse riconoscere come illegittima la decisione con la quale la competente autorità nazionale ha riconosciuto una denominazione di vino protetta preesistente.

⁷³⁶ La domanda di cancellazione può essere formulata da qualsiasi persona fisica e giuridica avente un interesse legittimo, qualsiasi Stato membro e qualsiasi Paese terzo. E. M. APPIANO, in *La posizione del consumatore nella nuova OCM vino*, in *Contratto e impresa/Europa*, II, 2009, p. 1011, sostiene che un'associazione di consumatori potrebbe venire considerata come soggetto abilitato alla presentazione di una domanda di cancellazione. Per l'autore, infatti, poiché la disciplina vitivinicola si fonda anche sulla protezione degli interessi dei consumatori, tali associazioni potrebbero chiedere la cancellazione di una DOP o IGP, qualora, in mancanza di una garanzia circa il rispetto delle condizioni stabilite dal corrispondente disciplinare, l'uso di una denominazione protetta potrebbe rivelarsi fraudolento.

⁷³⁷ La procedura di cancellazione è disciplinata dall'articolo 118 *novodecies* del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: "*Secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 118 septies a 118 decies si applicano mutatis mutandis*".

⁷³⁸ Nonostante nel 2010, secondo lo studio "*Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatized wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*", pubblicato dalla Commissione europea nell'autunno del 2012, non siano state registrate vendite per circa il 13% delle DOP e IGP vinicole iscritte nel registro.

⁷³⁹ La protezione di cui beneficiano le DOP e IGP dei vini è stabilita dall'articolo 118 *quaterdecies*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: "*Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo*

commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti comparabili non conformi al disciplinare di produzione oppure nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà⁷⁴⁰ della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica in questione. È vietata, inoltre, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è tradotto o accompagnato da espressioni quali “*genere*”, “*tipo*”, “*metodo*”, “*alla maniera*”, “*gusto*” o simili. La disciplina vieta, altresì, ogni altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti vitivinicoli interessati. La protezione si estende anche al confezionamento dei vini in quanto non è consentito l'uso di recipienti che possono indurre in errore circa l'identità del prodotto. Infine, la lista delle violazioni si completa con un divieto generale che colpisce ogni altra pratica che possa ingannare il consumatore sulla vera origine del vino.

La tutela si applica solo agli elementi distintivi della denominazione protetta; in tal modo, similmente a quanto avviene nel regime disciplinato dal regolamento n. 1151/2012, i termini generici possono far parte di una DOP o IGP, senza che la loro registrazione ne determini un uso esclusivo a beneficio dei soli prodotti conformi al corrispondente disciplinare di produzione⁷⁴¹.

In caso di violazione dei diritti connessi ad una DOP o IGP, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, di propria iniziativa o su richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l'uso illegale della denominazione ed impedire la

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”.

⁷⁴⁰ Tale divieto colpisce indistintamente gli illeciti commessi attraverso i prodotti e i servizi, senza che questi siano necessariamente comparabili con il vino che porta legittimamente la denominazione oggetto del contendere. Su questo punto, la protezione stabilita dalla disciplina vitivinicola si differenzia da quella valida per le DOP e IGP riferite agli altri prodotti agricoli e alimentari. Nel regolamento n. 1151/2012, infatti, la tutela contro sfruttamenti indebiti della reputazione della denominazione registrata è limitata al campo dei prodotti. Tale differenza, tuttavia, non si risolve in una minore protezione, perché, grazie proprio al regolamento sui regimi di qualità, il divieto di usurpazione è stato esteso anche agli illeciti commessi attraverso servizi. In questo modo, pur con una diversa formulazione, le due discipline assicurano entrambe un elevato grado di tutela.

⁷⁴¹ Così stabilisce il paragrafo 3 dell'articolo 18 del regolamento n. 607/2009: “*La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta*”.

commercializzazione dei prodotti attraverso i quali la violazione è stata commessa⁷⁴². In altre parole, anche le DOP e IGP dei vini beneficiano, al pari di quelle riferite ai prodotti agricoli e alimentari, di una forma di protezione cosiddetta *ex officio*⁷⁴³.

La disciplina concede la facoltà agli Stati membri di attribuire una tutela transitoria alle denominazioni che superano con successo la fase nazionale di registrazione⁷⁴⁴. Tale protezione, tuttavia, oltre ad avere effetto solo entro i confini dello Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica delimitata, cessa il giorno in cui è adottata la decisione di registrazione o di rigetto da parte della Commissione europea.

Il regolamento n. 1493/1999 prevedeva un ambito tutelato più ristretto rispetto a quello vigente⁷⁴⁵. Due sono state le novità di maggior rilievo. In primo luogo, la tutela era limitata ai prodotti vitivinicoli⁷⁴⁶. Di conseguenza, eventuali violazioni commesse a danno di una denominazione protetta per mezzo di un prodotto non compreso nell'OCM vino⁷⁴⁷, o di un servizio, non potevano essere sanzionate⁷⁴⁸. In secondo luogo, quando la violazione si compiva per mezzo di nomi diversi da quello tutelato, ma che ad esso

⁷⁴² È quanto emerge dalla lettura combinata dell'articolo 118 *quaterdecies*, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio "gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2" e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento della Commissione "in caso di uso illegale di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, le autorità competenti degli Stati membri adottano, di propria iniziativa, a norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure a richiesta di un soggetto interessato, le misure necessarie per far cessare l'uso illegale e impedire la commercializzazione o l'esportazione dei prodotti di cui trattasi".

⁷⁴³ Non a caso, come è già stato sottolineato nel capitolo precedente, la disciplina in vigore per le DOP e IGP riferite ai prodotti agricoli e alimentari si è ispirata, in materia di protezione *ex officio*, a quanto previsto dalla normativa vitivinicola.

⁷⁴⁴ È quanto emerge dall'articolo 118 *septies*, paragrafo 7, del regolamento n. 1234/2007: "Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione". Tale facoltà si estende, implicitamente, anche ai Paesi dotati di legislazioni per la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

⁷⁴⁵ L'estensione e l'intensità della tutela dei vini da tavola ad indicazione geografica e dei V.Q.P.R.D. era disciplinata dagli articoli 47-52 del regolamento n. 1493/1999.

⁷⁴⁶ Gli articoli 48 e 52 del regolamento n. 1493/1999 fanno entrambi riferimento ai prodotti vitivinicoli; rispettivamente "la designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa a detti prodotti [...]" e "[...] questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. [...]".

⁷⁴⁷ È il caso dei cosiddetti "wine kits", proposti ai consumatori in particolare tramite la vendita on line. Si tratta di preparati a base di polvere, i quali promettono di poter ottenere in breve tempo vini di pregio aggiungendo acqua alla polvere acquistata. Questi "wine kits" vengono pubblicizzati attraverso l'uso di denominazioni altamente pregiate. Uno dei problemi connessi a questi episodi di palese usurpazione di denominazioni protette è che i prodotti attraverso i quali viene commesso l'illecito non sono vini, ma polvere che divengono bevande con caratteristiche simili ai vini. La nuova disciplina vitivinicola, probabilmente senza innovare, consente di qualificare in maniera abbastanza agevole tali usi come violazioni delle prescrizioni relative alla protezione della DOP o IGP usurpata, senza aver la necessità di provare la natura del prodotto, senza contare che la tutela vigente è estesa anche ai servizi.

⁷⁴⁸ Nonostante il considerando 54 del regolamento n. 1493/1999 avesse messo in evidenza la necessità di estendere la tutela anche ai prodotti non compresi nell'OCM vino.

facevano riferimento, la disciplina richiedeva di provare la natura ingannevole della pratica controversa⁷⁴⁹. In tal modo, i tentativi messi in atto per usurpare la reputazione del nome protetto attraverso imitazioni od evocazioni potevano rimanere fuori dal campo di applicazione della tutela, qualora non fosse stato possibile provarne la natura ingannevole. Per il resto la disciplina non era molto diversa da quella vigente, garantendo, comunque, un buon grado di tutela a produttori e consumatori⁷⁵⁰.

3.5.1 I controlli

I controlli garantiscono ai consumatori ed ai produttori l'autenticità dei prodotti contrassegnati con le denominazioni protette. La responsabilità delle verifiche ricade sugli Stati membri, i quali designano le autorità competenti secondo quanto previsto dal regolamento n. 882/2004⁷⁵¹.

⁷⁴⁹ L'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999 si applicava ai soli V.Q.P.R.D. e solo nei casi in cui la violazione riguardasse il nome in quanto tale e non una sua imitazione o evocazione. Esso, infatti, recitava: *“Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un V.Q.P.R.D. nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel V.Q.P.R.D. in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una frazione o di una località unicamente ad un V.Q.P.R.D. nonché, eventualmente, ad un vino destinato ad essere trasformato in tale V.Q.P.R.D.”*. Negli altri casi trovava applicazione l'articolo 48 del regolamento n. 1493/1999, il quale però limitava la tutela alle situazioni in cui la designazione, la presentazione e qualsiasi altra forma di pubblicità relativa ai prodotti vitivinicoli fossero tali da creare confusione o indurre in errore le persone cui erano rivolte. Esso, infatti, stabiliva che *“La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda: le informazioni di cui all'articolo 47; tale disposizione si applica anche qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”, “marchio” o simili; le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'anno del raccolto o il volume nominale dei recipienti; l'identità e la qualità delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di persone che partecipano o hanno partecipato all'elaborazione o alla commercializzazione del prodotto, in particolare dell'imbottigliatore”*.

⁷⁵⁰ Anche la vecchia disciplina assicurava una sorta di protezione *ex officio*. È quanto emerge dalla lettura combinata degli articoli 49, paragrafo 2, e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999. Mentre la prima delle due disposizioni in parola stabilisce che *“lo Stato membro sul territorio del quale si trova il prodotto la cui designazione o presentazione non è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1 adotta le misure necessarie per comminare sanzioni in caso di infrazioni, in base alla gravità delle stesse”*, la seconda si limita a richiedere che *“gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, [...], l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti [...] per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione [...]”*. Nel primo caso lo Stato è tenuto lui stesso ad intervenire, nel secondo, invece, è sufficiente la previsione di disposizioni grazie alle quali gli interessati possono avviare ricorsi dinanzi ai giudici competenti. La prima disposizione si applica ai prodotti vitivinicoli originari della Comunità, la seconda a quelli provenienti da Paesi terzi membri dell'OMC. Inoltre, ai sensi della sezione G, punto 3, dell'allegato VII, del regolamento n. 1493/1999 ogni Stato membro era responsabile della protezione dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola con indicazione geografica commercializzati sul suo territorio.

⁷⁵¹ Così stabilisce l'articolo 118 *sexdecies* del regolamento n. 1234/2007: *“1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto ad*

Per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare di produzione, i controlli vengono effettuati durante la fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino, in maniera sistematica, a campione, casualmente secondo un'analisi del rischio, oppure mediante una combinazione delle modalità precedenti⁷⁵².

Le autorità di controllo designate dagli Stati membri possono delegare l'esecuzione delle verifiche ad organismi terzi, purché questi ultimi offrano le necessarie garanzie richieste dall'articolo 5 del regolamento n. 882/2004. Tuttavia, le eventuali misure necessarie al fine di reprimere non conformità emerse durante le verifiche rimangono di competenza esclusiva delle autorità designate dagli Stati.

3.6 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e marchi

I rapporti tra le DOP, le IGP ed i marchi sono regolati dalla disciplina vitivinicola, a cui si sommano le disposizioni contenute nella direttiva sui marchi nazionali e nel regolamento sul marchio comunitario⁷⁵³.

Innanzitutto, la registrazione di un nome come denominazione d'origine o indicazione geografica è negata qualora, tenuto conto della reputazione e della notorietà di un marchio, nonché della durata del suo uso, il consumatore potrebbe essere indotto in errore circa la vera identità del vino⁷⁵⁴.

essere coperti da un sistema di controlli. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati". La disciplina vitivinicola rinvia al regolamento n. 882/2004 solo relativamente alle modalità di designazione delle autorità competenti, come faceva il vecchio regolamento n. 510/2006. Non è da escludere che in futuro il legislatore decida di estendere anche ai vini le novità introdotte in materia di controlli ufficiali dal regolamento n. 1151/2012.

⁷⁵² È quanto stabilisce l'articolo 118 *septdecies* del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: "1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino: a) dall'autorità o dalle autorità competenti di cui all'articolo 118 *sexdecies*, paragrafo 1; oppure b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento. I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati. [...] 3. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida. 4. L'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni".

⁷⁵³ Si tratta, rispettivamente, della direttiva n. 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.

⁷⁵⁴ È quanto stabilisce l'articolo 118 *duodecies*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: "2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino".

A parti inverse, è la registrazione del marchio ad essere rifiutata. Più precisamente, come stabilisce l'articolo 118 *terdecies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, in presenza di una DOP o IGP, la domanda di registrazione di un marchio, che ricade nell'ambito di tutela definito dall'articolo 118 *quaterdecies* del regolamento n. 1234/2007 e riguardante un prodotto vitivinicolo, viene respinta se presentata posteriormente alla data di deposito alla Commissione della domanda relativa alla denominazione⁷⁵⁵; i marchi registrati in violazione della norma in parola sono annullati⁷⁵⁶.

In terzo luogo, un marchio registrato, depositato o acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente alla presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DOP o IGP, che configura una delle situazioni previste dall'articolo 118 *quaterdecies*, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio, può continuare ad essere utilizzato nonostante la successiva registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, fatte salve le condizioni di nullità e decadenza fissate dalla direttiva n. 2008/95/CE e dal regolamento n. 207/2009⁷⁵⁷.

⁷⁵⁵ Sulla data da prendere come riferimento per stabilire quale sia il segno della proprietà intellettuale anteriore è necessario tenere conto di quanto affermato dal Tribunale nella sentenza in causa T-194/10 *Ungheria c. Commissione*. Come hanno ricordato i giudici, la fonte giuridica delle denominazioni di vini protette preesistenti continua ad essere, anche nel nuovo regime di tutela, l'atto nazionale di approvazione. Di conseguenza, è la decisione adottata dallo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica delimitata a dover essere presa in considerazione in caso di controversia tra la DOP o IGP ed un marchio. Per quanto riguarda, nello specifico, il riferimento temporale per stabilire quale dei segni sia quello anteriore, per le denominazioni di vini protette preesistenti questo potrebbe essere la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato della norma nazionale con cui le autorità statali hanno riconosciuto la protezione alla denominazione, divenuta con la riforma del 2008 DOP o IGP a seconda dei casi. Su questo tema, peraltro, il Tribunale si era già espresso in occasione della sentenza in causa T-237/08 *Abadía Retuerta, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, stabilendo al punto 99 che “*poiché la protezione delle indicazioni geografiche trova il suo fondamento nella normativa degli Stati membri, ne deriva che l'opponibilità ai terzi delle misure nazionali con cui uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d., o il nome di un comune, di una frazione o di una località, conformemente all'art. 52, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1493/1999, risulta dalla pubblicazione di tali disposizioni nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro che le adotta*”.

⁷⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 118 *terdecies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007: “*1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato XI ter, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati*”.

⁷⁵⁷ L'articolo 118 *terdecies*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 stabilisce: “*Fatto salvo l'articolo 118 duodecies, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario. In tali casi l'uso della denominazione di origine*

Per quanto riguarda, invece, la disciplina sui marchi, oltre a quanto già visto nel capitolo precedente⁷⁵⁸, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009 esclude dalla registrazione i segni composti da indicazioni geografiche che identificano vini se i vini designati non hanno tale origine⁷⁵⁹. In tal modo, mentre la direttiva n. 2008/95/CE richiede, per il divieto di registrazione del marchio geografico, il requisito di una provata capacità decettiva, il regolamento sul marchio comunitario, specificamente per i vini, vieta sempre la registrazione di marchi geografici che evocano un'origine non veritiera e non soltanto quando l'evocazione è tale da indurre in errore il consumatore⁷⁶⁰.

Sul rapporto tra marchi e denominazioni di vini, la disciplina vitivinicola anteriore prevedeva un quadro normativo di favore per i nomi che designavano i V.Q.P.R.D. ed i vini da tavola ad indicazione geografica⁷⁶¹. Anzitutto, ai sensi del regolamento

o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi". In tema di marchi, l'articolo riporta ancora i riferimenti alla disciplina precedente.

⁷⁵⁸ Mi riferisco ai limiti alla registrazione dei nomi geografici come marchi che sono stati presi in considerazione nel paragrafo 2.12 del capitolo precedente.

⁷⁵⁹ L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009 dispone che *“sono esclusi dalla registrazione [...] i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini [...] rispetto ai vini [...] che non hanno tale origine”*.

⁷⁶⁰ Così F. ALBISINNI, in *L'officina comunitaria e la OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, p. 441.

⁷⁶¹ Il rapporto tra i marchi e le denominazioni utilizzate per la designazione dei vini era disciplinato dall'allegato VII, sezione F, del regolamento n. 1493/1999. In particolare, la vecchia OCM vino disponeva che *“1. Laddove la designazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui al presente regolamento sono completate da marchi, essi non possono contenere parole o parti di parole, contrassegni o illustrazioni: a) che siano di natura tale da causare confusione o indurre in errore le persone cui sono rivolti ai sensi dell'articolo 48, oppure b) che: possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da disposizioni comunitarie o con la designazione di un altro prodotto cui si faccia riferimento nel presente allegato, o siano identici alla designazione di tale prodotto senza che i prodotti utilizzati per l'elaborazione dei prodotti finali di cui sopra abbiano diritto ad usufruire di detta designazione o presentazione. Inoltre, l'etichettatura utilizzata per la designazione di un vino da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato non può contenere marchi che riportano parole o parti di parole, segni o illustrazioni che: a) nel caso di: vini da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati includano il nome di un v.q.p.r.d; v.q.p.r.d, includano il nome di un vino da tavola; vini importati, includano il nome di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d; b) nel caso di vini da tavola con un'indicazione geografica, v.q.p.r.d. o vini importati, contengano informazioni false, soprattutto per quanto riguarda l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore; c) nel caso di vini da tavola diversi da quelli di cui alla lettera b), vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati, contengano informazioni concernenti l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore; d) nel caso di vini importati, possa creare confusione con un'illustrazione utilizzata per distinguere un vino da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati, un v.q.p.r.d o un vino importato, designato mediante un'indicazione geografica. 2. In deroga alla lettera b) del primo comma del punto 1, il titolare di un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico: al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d., oppure al nome di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un vino da tavola recante un'indicazione geografica, oppure al nome di un vino importato designato mediante un'indicazione geografica, può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del primo comma del punto 1, continuare ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002 a condizione che il marchio in questione: a) sia stato registrato al più tardi il 31 dicembre 1985 dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente al diritto vigente al momento di questa registrazione; e b) sia stato effettivamente utilizzato fino al 31 dicembre 1986 senza interruzione dopo la sua registrazione o, se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 1984, almeno dopo tale data. Inoltre, il titolare di un marchio*

n.1493/1999, un marchio non poteva essere utilizzato nella presentazione di un prodotto vitivinicolo se consisteva o conteneva parole o parti di parole, contrassegni o illustrazioni che potessero confondere il consumatore circa la vera identità del vino. Inoltre, quando il marchio riportava termini identici a quelli utilizzati nella designazione di un V.Q.P.R.D. o di un vino da tavola con indicazione geografica, senza che il prodotto designato ne avesse diritto, il suo uso era sempre vietato. Infine, un prodotto vitivinicolo diverso dai V.Q.P.R.D. e dai vini da tavola con indicazione geografica non poteva riportare in etichetta alcun riferimento all'origine geografica. Nel vecchio regime di tutela, quindi, i marchi disponevano di uno spazio normativo assai ristretto e, comunque, quand'anche ammessi non potevano essere opposti all'uso dei nomi utilizzati per designare un V.Q.P.R.D. o un vino da tavola con indicazione geografica⁷⁶².

Ad una prima lettura, la disciplina vigente, se confrontata con la vecchia OCM vino, pare abbia determinato un arretramento delle DOP-IGP in favore dei marchi commerciali. Di certo, depone in questo senso l'articolo del regolamento n. 1234/2007 che nega la registrazione alla denominazione d'origine o indicazione geografica in conflitto con un marchio notorio preesistente, qualora vi siano rischi relativi alla corretta informazione del consumatore⁷⁶³. Tuttavia, se estendiamo la valutazione ad un quadro più ampio, che tiene conto anche del regolamento sul marchio comunitario e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di indicazioni geografiche semplici e qualificate⁷⁶⁴, lo spazio

conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del punto 1, continuare ad usare tale marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma delle disposizioni comunitarie pertinenti per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione. I marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide anteriormente al 31 dicembre 2002 dell'eventuale proroga del termine indicato al primo comma del punto 2. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i marchi di cui al punto 2, a mano a mano che essi vengono loro comunicati. La Commissione ne informa gli organismi competenti degli Stati membri preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo”.

⁷⁶² Così anche G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 224, in particolare la nota n. 40.

⁷⁶³ Tuttavia, tale disposizione andrebbe letta non tanto nel senso di segnare un arretramento delle DOP-IGP in favore dei marchi, quanto come norma di garanzia per i diritti anteriori connessi ad un marchio che gode di reputazione. Peraltro, giova ricordare che la disposizione in parola costituisce uno degli elementi centrali sui quali i due Panels dell'OMC hanno fondato il proprio giudizio di compatibilità della normativa UE sulle DOP e IGP con quanto previsto dalla disciplina TRIPs in materia di marchi.

⁷⁶⁴ Mi riferisco, in particolare, ai casi giurisprudenziali *Warsteiner* e *Bud II*. La giurisprudenza della Corte di giustizia elaborata in occasione delle sentenze *Warsteiner* (C-312/98) e *Bud II* (C-478/07) ritengo possa trovare piena applicazione anche alle DOP-IGP dei vini. Le ragioni sono molteplici, prima fra tutte il fatto che l'attuale disciplina vitivinicola in materia di vini di qualità abbia espressamente preso a modello il sistema valido per gli altri prodotti agricoli e alimentari oggetto delle due pronunce in parola e con esso

concesso ai marchi non appare poi così tanto modificato rispetto al passato. Facendo un breve riepilogo, infatti, i marchi che contengono un'indicazione geografica non possono essere registrati se i vini designati non hanno tale origine, mentre quelli già presenti sul mercato devono soddisfare le condizioni di nullità e decadenza fissate dalla direttiva n. 2008/95/CE e dal regolamento n. 207/2009. Infine, applicando la giurisprudenza *Warsteiner* e *Bud II*, sarebbe possibile registrare come marchio collettivo, nazionale o comunitario, solo un'indicazione di origine geografica semplice, lasciando al nuovo sistema fondato sulle DOP e IGP il compito di riconoscere e tutelare quei nomi geografici che presuppongono un nesso diretto tra le qualità del prodotto ed il suo territorio d'origine⁷⁶⁵.

3.7 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e Paesi terzi

Il sistema di riconoscimento e tutela delle DOP-IGP è aperto anche alle indicazioni geografiche relative ai vini provenienti dai Paesi terzi⁷⁶⁶. La disciplina vitivinicola, infatti, ammette la registrazione e la protezione dei nomi riferiti a zone geografiche esterne al territorio dell'Unione, alle stesse condizioni previste per le denominazioni vinicole europee, a patto che siano protette dalle rispettive legislazioni nazionali⁷⁶⁷. Su questo, la riforma del 2008 ha segnato una discontinuità rispetto alla disciplina anteriore, la quale, pur riconoscendo una tutela anche alle indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi, non consentiva che fossero protette in quanto V.Q.P.R.D. o vini da tavola con indicazione

condivida diversi aspetti di similarità. Su questo punto mi riservo di ritornare nella parte finale di questo lavoro.

⁷⁶⁵ Come è emerso nel corso del capitolo precedente, la combinazione, in particolare, delle pronunce emesse in occasione delle sentenze *Warsteiner* e *Bud II* delinea gli ambiti di intervento della disciplina unionale in materia di indicazioni d'origine geografica qualificate. Per la Corte, il legislatore dell'Unione ha individuato nelle DOP e IGP lo strumento di riconoscimento e tutela dei nomi geografici che identificano un nesso diretto tra le qualità del prodotto e la sua origine geografica. Da ciò derivano due considerazioni. Innanzitutto, sono le DOP-IGP e non i marchi ad assolvere tale funzione. Parimenti, la competenza statale è circoscritta alle sole indicazioni d'origine geografica semplice. Da ciò ne consegue, anche, che ad uno Stato membro è preclusa la possibilità di registrare come marchio collettivo un'indicazione geografica qualificata, salvo nuovi orientamenti della Corte.

⁷⁶⁶ È quanto emerge dall'articolo 118 *ter*, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: “*Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione*”.

⁷⁶⁷ Si veda il considerando n. 30 del regolamento n. 479/2008 “*La protezione dovrebbe essere estesa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine*” nonché l'articolo 118 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 “*La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all'articolo 118 *quater*, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine*”.

geografica⁷⁶⁸. Inoltre, il regime vigente, avendo preso a modello il sistema disciplinato dal regolamento n. 510/2006, ha incorporato le novità che hanno permesso al diritto dell'Unione di conformarsi ai rilievi sollevati in relazione al rispetto del principio del trattamento nazionale in occasione dei due Panels instaurati in sede di OMC a seguito dei reclami presentati da Stati Uniti ed Australia nel 2005⁷⁶⁹. In tal modo, i produttori residenti o stabiliti in un Paese terzo, a differenza dei viticoltori europei, possono presentare direttamente alla Commissione europea una domanda di registrazione, una dichiarazione di opposizione o una domanda di cancellazione, senza dover passare necessariamente dalle autorità nazionali di riferimento.

In alternativa, le indicazioni geografiche relative ai Paesi terzi possono essere protette in virtù di disposizioni contenute negli accordi bilaterali che l'Unione ha siglato nel corso

⁷⁶⁸ Nell'OCM vino anteriore alla riforma del 2008, solo i vini originari della Comunità potevano rientrare tra i V.Q.P.R.D. ed i vini da tavola con indicazione geografica, mentre per i prodotti provenienti dai Paesi terzi si applicavano le disposizioni dell'articolo 50 del regolamento n. 1493/1999, il quale recitava: "1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio, l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili. 2. Ai fini del presente articolo, per "indicazione geografica" si intende l'indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in deroga ad altre disposizioni contenute nella legislazione comunitaria che stabiliscono le norme per la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento". Inoltre, la vecchia disciplina distingueva tra le indicazioni geografiche relative a vini provenienti da Paesi terzi membri dell'OMC e quelli, invece, originari di Paesi terzi non membri dell'OMC. Si veda, a tal proposito, l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 753/2002, il quale stabiliva: "Quando il prodotto di cui al paragrafo 1 proviene da un paese terzo che non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oltre alla condizione di cui allo stesso paragrafo devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni: a) l'indicazione geografica in causa designa una zona di produzione viticola ben delimitata e meno estesa rispetto al territorio viticolo del paese terzo di cui trattasi; b) tutte le uve con le quali è stato ottenuto il prodotto provengono da tale unità geografica; c) le uve che forniscono vini aventi caratteristiche qualitative tipiche sono raccolte in tale unità geografica; e d) l'indicazione è utilizzata sul mercato interno del paese terzo di cui trattasi per la designazione dei vini ed è contemplata a tal fine dalla legislazione del paese. Il paese terzo in causa trasmette alla Commissione tale legislazione; se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, il nome del paese terzo è inserito nell'elenco che figura all'allegato V del presente regolamento".

⁷⁶⁹ Mi riferisco ai due Panels, 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, con i quali i due Paesi in parola hanno chiesto all'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC di valutare la conformità del regolamento n. 2081/1992 con il diritto OMC, in particolare con il principio del trattamento nazionale, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs e III:4 del GATT 1994. Su questo preciso punto, vi era un passaggio del vecchio regolamento n. 1493/1999 che pareva richiamare le condizioni di reciprocità ed equivalenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2081/1992, in base alle quali i due Panels avevano fondato la non conformità del diritto comunitario con il principio del trattamento nazionale enunciato dagli articoli 3, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPs e III:4 del GATT 1994. Si veda, pertanto, la sezione G, punto 4, primo comma, dell'allegato VII, del regolamento n. 1493/1999, in cui il legislatore aveva disposto che "i vini importati destinati al consumo umano diretto e designati mediante

degli anni con alcuni tra i suoi principali partner commerciali con l'obiettivo di facilitare gli scambi vinicoli⁷⁷⁰.

Qui di seguito viene proposta una breve rassegna di alcuni accordi siglati dall'Unione, scelti per la rilevanza che gli scambi di vino rappresentano per le controparti interessate. Più precisamente, si tratta delle intese raggiunte, rispettivamente, con gli Stati Uniti, il Canada e la Confederazione Svizzera, i cui mercati rappresentano importanti sbocchi commerciali per i vini europei⁷⁷¹, e con l'Australia, il Cile ed il Sud Africa, i cui produttori sono grandi concorrenti della viticoltura europea.

3.7.1 L'accordo sul commercio del vino con gli Stati Uniti d'America

L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea⁷⁷² costituisce, per la rilevanza dell'interscambio tra le parti⁷⁷³, una delle intese bilaterali più importanti sottoscritte

un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della loro commercializzazione nella Comunità e su riserva di reciprocità, del controllo e della protezione di cui al punto 3".

⁷⁷⁰ Oltre ai testi presentati nei sottoparagrafi che seguono, l'Unione ha stretto accordi commerciali che includono norme sulla tutela reciproca delle indicazioni geografiche anche con la Repubblica di Serbia (Protocollo n. 2 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati, pubblicato in *GUUE* L 28 del 30 gennaio 2010, p. 217); con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, pubblicato in *GUUE* L 342 del 27 dicembre 2001, p. 36); con la Repubblica d'Albania (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato, pubblicato in *GUUE* L 239 del 01 settembre 2006, p. 106); con la Repubblica del Montenegro (Protocollo n. 2 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, pubblicato in *GUUE* L 345 del 28 dicembre 2007, p. 138) con la Bosnia-Erzegovina (Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, pubblicato in *GUUE* L 169 del 30 giugno 2008, p. 11) ed infine con la Georgia (Accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato in *GUUE* L 93 del 30 marzo 2012, p. 3). Tra i principali mercati di destinazione dei prodotti vitivinicoli europei rimangono privi di accordi relativi alla tutela delle indicazioni geografiche la Cina e la Russia. Il mercato cinese, spinto da una forte crescita dei consumi, ha occupato nel 2011 il secondo posto in valore tra i principali sbocchi commerciali dei vini europei, facendo registrare un giro d'affari di oltre 1,4 miliardi di euro; quello russo, invece, nello stesso periodo ha occupato la seconda posizione in volume con oltre 4 milioni di ettolitri di vino acquistati e la settima in valore. Si vedano, a tal proposito, le ultime statistiche pubblicate dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea.

⁷⁷¹ Come si vedrà tra breve, a differenza degli altri Paesi, gli Stati Uniti d'America costituiscono allo stesso tempo un importante mercato di destinazione per il vino europeo ed un temuto concorrente.

⁷⁷² Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, pubblicato in *GUUE* L 87 del 24 marzo 2006 p. 2. L'Accordo è stato adottato con Decisione del Consiglio n. 2006/232/CE del 20 dicembre 2005, *relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino*, pubblicato in *GUUE* L 87 del 24 marzo 2006 p. 1. Esso è entrato in vigore il 10 marzo 2006.

⁷⁷³ Nel 2010 i vini DOP e IGP hanno registrato esportazioni per un totale di circa 5 miliardi di euro, di cui più di un terzo realizzate sul mercato statunitense. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti si sono conquistati negli anni una quota ragguardevole sul mercato vinicolo unionale. Secondo le statistiche pubblicate dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, nel 2011 l'Unione ha esportato negli USA vini per un valore totale di oltre 2,2 miliardi di euro, mentre lo stesso anno le importazioni UE di vini provenienti dagli USA hanno registrato un valore pari a 362 milioni di euro. Gli Stati Uniti rappresentano, in

dall'Unione nel settore vitivinicolo. Nonostante esso intervenga su varie questioni inerenti gli scambi di vino, mi soffermerò esclusivamente sulla protezione accordata nel mercato statunitense alle denominazioni relative ai vini europei⁷⁷⁴.

Negli Stati Uniti vige un sistema di classificazione dei segni di rilevanza geografica⁷⁷⁵. In particolare, la disciplina distingue tra i nomi generici, i nomi semi generici ed i nomi non generici⁷⁷⁶. La decisione circa la collocazione di un nome in una delle tre categorie spetta

valore, per l'UE il primo mercato per le esportazioni e il quarto fornitore di vini, dopo Australia, Cile e Sud Africa. Oltre alle statistiche della Commissione europea si vedano anche gli studi "Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatized wines and spirits protected by a geographical indication (GI)", pubblicato dalla Commissione europea nell'autunno del 2012, p. 50 e "Évaluation des mesures appliquées au secteur vinicole dans le cadre de la Politique Agricole Commune", uno studio realizzato da COGEA per conto della Commissione europea anch'esso pubblicato nell'ottobre del 2012, p. 64.

⁷⁷⁴ Oltre alla tutela di alcune denominazioni vinicole europee, l'accordo si occupa della disciplina delle pratiche enologiche, della certificazione e dell'etichettatura dei prodotti. Con riferimento a quest'ultimo punto, è interessante notare come l'Unione avesse ammesso, in via transitoria, l'uso per i vini statunitensi delle menzioni tradizionali "chateau", "classic", "clos", "cream", "crusted/crusting", "fine", "late bottled vintage", "noble", "ruby", "superior", "sur lie", "tawny", "vintage" e "vintage character" purché, al momento dell'importazione, l'uso della menzione fosse stato approvato con un certificate of label approval (COLA) rilasciato dalle autorità governative degli USA. Il periodo transitorio sarebbe dovuto scadere il 10 marzo 2009, rinnovato automaticamente per altri due anni in assenza di comunicazioni tra le parti. Tuttavia, con lettera dell'8 settembre 2008, la Commissione ha notificato agli Stati Uniti la fine di tale periodo e con esso il venir meno della concessione. Come si vedrà meglio nel paragrafo successivo dedicato alla disciplina delle menzioni tradizionali, gli Stati Uniti mettono in forte discussione la conformità della pertinente disciplina unionale, in particolare alla luce delle disposizioni contenute nell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, parte integrante degli accordi OMC. Per una trattazione più approfondita si vedano, tra gli altri, D. PISANELLO, *L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2006, p. 545; E. M. APPIANO, S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contratto e impresa/Europa*, I, 2007, p. 455 e E. M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'Accordo UE-USA sul commercio del vino ed in altri trattati stipulati dalla Comunità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, UBERTAZZI, MUNIZ, ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 348.

⁷⁷⁵ Il sistema statunitense non riconosce alle indicazioni geografiche il ruolo che invece viene loro attribuito dal diritto dell'Unione. Esse non godono di un sistema di protezione *sui generis*, perché, come si vedrà meglio più avanti, la disciplina statunitense non associa alcun valore al binomio qualità dei prodotti – territorio di provenienza. Negli USA ciò che conta è la reputazione del prodotto o del produttore, in altre parole la percezione che ha il consumatore di quel determinato prodotto. Così, le indicazioni geografiche, se distintive, possono essere protette solamente facendo ricorso all'istituto del marchio, con particolare riferimento al marchio collettivo o al marchio di certificazione. Per tale motivo, sia la disciplina del titolo 27 del Code of Federal Regulations (CFR), sia l'accordo siglato con l'UE, non parlano mai di indicazioni geografiche, anche quando, è il caso del testo dell'accordo, il riferimento a tali segni pare chiaro. Su questi temi, si veda, in particolare, il documento dell'United States Patent and Trademark Office (USPTO) "Geographical Indication Protection in the United States", consultabile sul sito <http://www.uspto.gov/ip/global/geographical/>, mentre in dottrina, tra gli altri, S. GOLDBERG, *Who will raise the white flag? The battle between the United States and the European Union over the protection of geographical indications*, in *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 2001, p. 107 e M. T. ROBERTS, *U.S. Wine Regulation: Responding to Pressures and Trends in a Global Food System*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, 2007, p. 8.

⁷⁷⁶ Si tratta della disciplina relativa all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti vinicoli, contenuta al titolo 27, parte IV, del Code of Federal Regulations (CFR). In particolare, la sezione 4.24, rubricata *generic, semi-generic, and nongeneric designations of geographic significance*, stabilisce: "(a)(1) A name of geographic significance which is also the designation of a class or type of wine, shall be deemed to have become generic only if so found by the Administrator. [...] (b)(1) A name of geographic significance, which is also the designation of a class or type of wine, shall be deemed to have become semi-generic only if so found by the Administrator. Semi-generic designations may be used to designate wines of an origin other than that indicated by such name only if there appears in direct conjunction therewith an appropriate appellation of

all'amministrazione, che ne valuta il carattere distintivo, determinandone, al contempo, il grado di tutela di cui potrà beneficiare⁷⁷⁷. I nomi generici identificano una classe o una tipologia di prodotti, motivo per cui l'utilizzo sul mercato è libero⁷⁷⁸. I nomi semi generici identificano sia una provenienza geografica sia una categoria di prodotti; essi pertanto possono essere utilizzati anche per i vini che non provengono dall'area geografica indicata, purché siano accompagnati da un termine che ne dichiari la reale origine⁷⁷⁹. Infine, i nomi non generici identificano una precisa origine geografica e quindi possono essere utilizzati solo per designare i vini aventi tale provenienza. Quest'ultima categoria è suddivisa, a sua volta, tra i nomi non generici non distintivi e i nomi non generici distintivi. A differenza dei primi, i secondi sono dotati di un maggior grado di distintività, motivo per cui riescono, oltre che a comunicare l'origine geografica del prodotto, ad identificare un determinato vino⁷⁸⁰.

Questa classificazione è assai rilevante ai fini della protezione delle denominazioni geografiche relative ai vini europei. Nel sistema statunitense, infatti, ciò che conta è la

origin disclosing the true place of origin of the wine, and if the wine so designated conforms to the standard of identity, if any, for such wine contained in the regulations in this part or, if there be no such standard, to the trade understanding of such class or type. [...] (c)(1) A name of geographic significance, which has not been found by the Administrator to be generic or semigeneric may be used only to designate wines of the origin indicated by such name, but such name shall not be deemed to be the distinctive designation of a wine unless the Administrator finds that it is known to the consumer and to the trade as the designation of a specific wine of a particular place or region, distinguishable from all other wines. [...]"

⁷⁷⁷ L'autorità competente è l'Alcohol, Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), un'agenzia del Ministero del Tesoro USA. Per capire come avviene la classificazione delle denominazioni si veda, a titolo d'esempio, la sezione 12.3, del titolo 27, del CFR, che fissa la procedura da seguire per il riconoscimento di un nome non generico distintivo: "(a) Procedure. Under the provisions of 27 CFR 70.701(c), the Administrator may approve petitions requesting TTB recognition of names of geographic significance which are the distinctive designations of specific wines under § 4.24(c) of this chapter. (b) Format. A petition shall be in the form of a letterhead application requesting that TTB recognize the distinctive wine designation listed in their petition. The petition should present evidence to support a finding that the geographic designation is known to the U.S. consumer and trade as the designation of a specific wine of a particular place or region, distinguishable from all other wines. All background material and supporting data submitted will be made part of the application and will be considered in the review process".

⁷⁷⁸ La stessa sezione 4.24 del titolo 27 del CFR cita, a titolo d'esempio, i nomi *Vermouth* e *Sake*.

⁷⁷⁹ La sezione 4.24 del titolo 27 del CFR menzionava, a titolo d'esempio, tra i nomi semi generici le denominazioni *Angelica*, *Burgundy*, *Claret*, *Chablis*, *Champagne*, *Chianti*, *Malaga*, *Marsala*, *Madeira*, *Moselle*, *Port*, *Rhine Wine*, *Sauterne*, *Haut Sauterne*, *Sherry* e *Tokay*. Di conseguenza, sul mercato statunitense era ammesso designare i vini come *Chianti della California* o *Champagne della California*. Come curiosità, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa TM news, il Presidente degli USA Barak Obama avrebbe brindato all'inaugurazione del suo secondo mandato presidenziale con un vino chiamato *Champagne della California*.

⁷⁸⁰ Le denominazioni *Bordeaux Blanc*, *Bordeaux Rouge*, *Graves*, *Medoc*, *Saint-Julien*, *Chateau Yquem*, *Chateau Margaux*, *Chateau Lafite*, *Pommard*, *Chambertin*, *Montrachet*, *Rhone*, *Liebframilch*, *Rudesheimer*, *Forster*, *Deidesheimer* e *Schloss Johannisberger* rappresentano alcuni esempi di nomi non generici distintivi. Per l'Italia, le denominazioni *Asti Spumante*, *Barbaresco*, *Barbera d'Alba*, *Barbera d'Asti*, *Bardolino*, *Barolo*, *Brunello di Montalcino*, *Dolcetto d'Alba*, *Frascati*, *Gattinara*, *Lacryma Christi*, *Nebbiolo d'Alba*, *Orvieto*, *Soave*, *Valpolicella*, *Vino Nobile de Montepulciano* sono le sole a beneficiare di tale trattamento speciale. Come si vede non si tratta di nomi esclusivamente geografici, in quanto ciò che rileva ai fini della valutazione da parte del TTB non è la natura di indicazioni geografiche, ma il carattere distintivo del termine.

percezione del consumatore⁷⁸¹. In caso di controversia, un produttore europeo, che voglia beneficiare della tutela prevista dall'articolo 23 TRIPs, deve anzitutto dimostrare dinanzi alle autorità competenti che il consumatore americano riconosce la denominazione come un nome geografico, lo associa ad un reale luogo e ritiene che le qualità peculiari del vino designato siano dovute a tale provenienza geografica. Se così non fosse, il termine sarebbe privo del carattere distintivo; esso sarebbe del tutto irrilevante ai fini della scelta del vino e quindi verrebbero meno le ragioni a sostegno di una sua tutela⁷⁸². In un tale contesto, appare chiaro come la classificazione operata dall'amministrazione statunitense sia di grande rilevanza per la tutela dei nomi dei vini europei. Infatti, una denominazione già riconosciuta come nome non generico distintivo ha la possibilità di ottenere la protezione richiesta in maniera molto più agevole rispetto ad un termine non ancora classificato, in quanto non deve dimostrare, avendolo già fatto, di possedere un carattere sufficientemente distintivo⁷⁸³.

Fatta questa necessaria premessa, veniamo ora al testo dell'accordo. Innanzitutto, gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare lo status giuridico di alcune prestigiose denominazioni vinicole europee elencate nell'allegato II dell'accordo⁷⁸⁴. Tali termini, già

⁷⁸¹ Vedi anche M. T. ROBERTS, *op. cit.*, p. 8.

⁷⁸² Per fare un esempio, il consumatore statunitense dovrebbe riconoscere in *Chianti* il nome dell'omonima area geografica situata in Toscana (e non un nome di fantasia) e dovrebbe ritenere che un vino così designato e proveniente da quell'area geografica abbia caratteristiche tali da poter influenzare la sua scelta d'acquisto. In realtà pochi sono i consumatori statunitensi che sono dotati di tali conoscenze, si pensi ad esempio alla tutela di prodotti contraddistinti da denominazioni sicuramente meno rinomate che l'indicazione *Chianti*. Per tale ragione, la tutela delle denominazioni di origine europee ha incontrato sempre grandi difficoltà negli Stati Uniti, nonostante l'entrata in vigore dell'accordo TRIPs. In dottrina, si vedano, tra gli altri, L. A. LINDQUIST, *Champagne or Champagne? An Examination of U.S. Failure to Comply with the Geographical Provision of the TRIPs Agreements*, in *Journal of International and Comparative Law*, p. 309; L. BERESFORD, *Geographical indications: the current landscape*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Enterprise Law Journal*, 2007, p. 980 e E. M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'Accordo UE-USA sul commercio del vino ed in altri trattati stipulati dalla Comunità*, cit., p. 377.

⁷⁸³ Il grado di tutela cambia, inoltre, se il termine, anziché esser stato classificato come nome non generico distintivo, è stato riconosciuto dall'amministrazione statunitense come nome semi generico. Secondo E. M. APPIANO, in *op. cit.* p. 381 ss., la protezione attribuita ad un nome non generico distintivo equivale sostanzialmente alla tutela di cui il termine godrebbe se registrato come marchio. A parere dell'autore, infatti, un nome non generico distintivo ha accesso ad una migliore difesa davanti ai giudici e difficilmente esso verrà degradato a termine generico o semi generico. Per tale motivo, la tutela attribuita ai nomi non generici distintivi è il grado massimo di protezione a cui possano aspirare le denominazioni di origine dei prodotti europei nel sistema statunitense, fatta salva la possibilità di registrare tali termini come marchi collettivi.

⁷⁸⁴ L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo dispone: "In relazione al vino venduto sul loro territorio, gli Stati Uniti si adoperano per modificare lo status giuridico dei termini elencati nell'allegato II in modo da riservarne l'uso in etichetta ai soli vini originari della Comunità. [...]". I termini elencati nell'allegato II sono: *Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay*. Gli Stati Uniti, con lettera in data 7 febbraio 2007, hanno informato l'Unione europea di aver provveduto a modificare lo status giuridico dei suddetti vini. L'atto legislativo con cui gli USA hanno dato efficacia alla revisione dello status è la "Tax Relief and Health Care Act of 2006-Section 422" firmata dal Presidente degli Stati Uniti d'America e promulgata come legge il 20 dicembre 2006. L'Unione europea ha divulgato l'informazione tramite la Comunicazione della Commissione 2007/C 176/09.

classificati come nomi semi generici, sono divenuti nomi non generici non distintivi, potendo così essere riservati ai soli vini europei. L'accordo, tuttavia, fa salvi gli usi anteriori⁷⁸⁵. In tal modo, le denominazioni in parola possono continuare ad essere utilizzate anche per vini non originari dell'Unione, a condizione che il corrispondente COLA⁷⁸⁶ sia stato rilasciato anteriormente alla firma dell'accordo⁷⁸⁷. Lo stesso trattamento viene esteso, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, ai cosiddetti nomi di origine relativi anch'essi ai vini europei, elencati nell'allegato IV, parte A, dell'accordo⁷⁸⁸. Si tratta dei termini un tempo riconosciuti dal diritto dell'Unione come V.Q.P.R.D. e vini da tavola con indicazione geografica, poi divenuti, in seguito alla riforma del 2008, DOP o IGP. Tali nomi, grazie all'accordo, acquisiscono lo status di nomi non generici non distintivi. Parimenti, l'Unione si è impegnata a riservare ai vini statunitensi i cosiddetti nomi significativi sotto il profilo della viticoltura, contenuti nell'allegato V dell'accordo⁷⁸⁹.

⁷⁸⁵ Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo: *“Il paragrafo 1 non si applica alle persone o ai loro successori o aventi causa che utilizzano uno dei termini elencati nell'allegato II sull'etichetta di un vino non originario della Comunità se tale termine era utilizzato negli Stati Uniti anteriormente al 13 dicembre 2005, o alla data della firma del presente accordo se posteriore, purché tale termine sia utilizzato solo su etichette di vino recanti il marchio, eventualmente insieme al nome di fantasia, per il quale il corrispondente COLA è stato rilasciato anteriormente alla data posteriore di cui al presente paragrafo e purché figurino sull'etichetta in conformità delle norme vigenti il 14 settembre 2005”*.

⁷⁸⁶ Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), dell'accordo, nella disciplina statunitense per COLA si intende *“un certificato di approvazione dell'etichetta (Certificate of Label Approval) o un certificato di esenzione dall'approvazione dell'etichetta (Certificate of Exemption from Label Approval) rilasciato dal governo degli Stati Uniti in esito all'accettazione di una domanda di certificato di approvazione, o di esenzione da tale certificato, per un'etichetta o una bottiglia, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari federali statunitensi, comprendente l'insieme delle etichette che possono essere saldamente apposte su una bottiglia di vino”*.

⁷⁸⁷ A parere di E. M. APPIANO, in *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'Accordo UE-USA sul commercio del vino ed in altri trattati stipulati dalla Comunità*, cit., p. 384, gli Stati Uniti non hanno concesso alle denominazioni europee lo status di nomi generici distintivi, perché altrimenti avrebbero implicitamente ammesso che la precedente classificazione era illegittima, non potendo più salvaguardare i diritti acquisiti dai propri produttori.

⁷⁸⁸ È quanto emerge dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il quale recita: *“Gli Stati Uniti dispongono che determinati nomi possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi e inseriscono tra tali nomi quelli elencati nell'allegato IV, parte A [...]”*. La scelta della terminologia non è casuale. Si parla, infatti, di nomi di origine per riferirsi a termini che sono indicazioni geografiche. Così, per i nomi riservati ai vini statunitensi si utilizza l'espressione *nomi significativi sotto il profilo della viticoltura* di nuovo per indicare segni che potrebbero avere la natura di denominazioni d'origine. Tutto ciò non è altro che la rappresentazione plastica di come, nonostante la firma dell'accordo, le posizioni delle due controparti sulle indicazioni geografiche rimangono lontane e ben distinte le une dalle altre. Su questo punto si veda anche l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo, in cui le parti hanno voluto precisare che: *“Gli articoli 6 e 7 non possono essere interpretati, di per sé, come una definizione della proprietà intellettuale o come fonti di un obbligo per le parti di conferire o riconoscere diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, i nomi elencati nell'allegato IV non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa statunitense e i nomi elencati nell'allegato V non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa comunitaria. Inoltre, i termini elencati nell'allegato II non sono considerati, né è escluso che possano essere considerati in futuro, indicazioni geografiche della Comunità ai sensi della normativa statunitense”*.

⁷⁸⁹ L'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, recita: *“La Comunità dispone che i nomi significativi sotto il profilo della viticoltura, elencati nell'allegato V, possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi”*. L'Unione ha provveduto ad adempiere a tale prescrizione adottando il regolamento della Commissione (CE) n. 1416/2006, del 26 settembre 2006,

Inoltre, grazie all'articolo 7, paragrafo 4, le denominazioni europee già classificate come nomi non generici distintivi mantengono lo speciale status giuridico acquisito⁷⁹⁰.

L'accordo sul commercio del vino costituisce, senza alcuna ombra di dubbio, un importante passo avanti per la tutela delle indicazioni geografiche relative ai vini europei nel territorio degli Stati Uniti d'America. Infatti, anche se nessuna nuova denominazione ha acquisito l'ambito status di nome non generico distintivo, la quasi totalità delle DOP e IGP⁷⁹¹ sono comunque classificate come nomi non generici. Inoltre, in virtù degli articoli 6 e 7, le parti sono tenute a ritirare dal mercato i vini etichettati in violazione delle disposizioni dell'accordo⁷⁹². Così, anche se i nomi non generici non distintivi beneficiano di un minor grado di tutela rispetto alla ristretta cerchia dei nomi non generici distintivi, rimane pur sempre valido l'obbligo in capo alle autorità statunitensi di intervenire per porre fine alla commercializzazione dei vini non originari del luogo indicato in etichetta⁷⁹³.

3.7.2 L'accordo con il Canada

Nel 2003 l'Unione europea ed il Canada hanno raggiunto un importante accordo relativo allo scambio di vini, il quale, oltre ad occuparsi di questioni inerenti le pratiche enologiche, la certificazione e l'etichettatura dei prodotti, ha introdotto alcune interessanti disposizioni in materia di tutela delle indicazioni geografiche⁷⁹⁴.

recante modalità di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino riguardo alla protezione dei nomi di origine statunitensi nella Comunità, pubblicato in GUUE L 267 del 27 settembre 2006, p. 22. Successivamente, tali nomi sono stati iscritti nel registro elettronico E-Bacchus tra le denominazioni riservate ai vini statunitensi.

⁷⁹⁰ L'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo recita: "Oltre agli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati Uniti mantengono lo status dei nomi elencati nel titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 12.31, riportati nell'allegato IV, parte C, come nomi non generici significativi sotto il profilo geografico, riconosciuti come denominazioni distintive di un vino specifico di un particolare luogo o di una particolare regione della Comunità, distinguibile da tutti gli altri vini, in conformità del titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 4.24, lettera c), punti 1) e 3), e sezione 12.31 e successive modifiche".

⁷⁹¹ È possibile che la lista contenuta negli allegati dell'accordo non tenga conto di alcune nuove DOP o IGP registrate, in particolare, in virtù dell'articolo 73 del regolamento n. 607/2009.

⁷⁹² Si vedano, rispettivamente, il paragrafo 4 dell'articolo 6 ed il paragrafo 3 dell'articolo 7 dell'accordo, i quali recitano: "Gli Stati Uniti adottano provvedimenti volti a garantire che i vini non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non siano etichettati in conformità del presente articolo" e "Le autorità competenti di ciascuna parte adottano provvedimenti volti a garantire che i vini non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non siano etichettati in conformità del presente articolo".

⁷⁹³ Stati Uniti ed Unione europea hanno espresso in più parti dell'accordo l'intenzione di proseguire i dialoghi al fine di giungere a nuove intese con l'obiettivo di agevolare ulteriormente il commercio di vino tra le due parti. L'occasione potrebbe essere quella dei negoziati avviati di recente per la conclusione di un accordo di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

⁷⁹⁴ Si tratta dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, pubblicato in GUUE L35 del 6 febbraio 2004 pp. 3-95. L'Accordo è stato concluso con la Decisione del Consiglio n. 2004/91/CE del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, pubblicata in GUUE L35 del 6 febbraio 2004 pp. 1-2.

Innanzitutto, l'accordo ha consentito il reciproco riconoscimento delle denominazioni vinicole protette nei territori delle controparti⁷⁹⁵.

Inoltre, in virtù dell'articolo 12, il Canada ha rinunciato a considerare come termini generici alcuni tra i più prestigiosi nomi di vini europei⁷⁹⁶. Di conseguenza, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, tali denominazioni non possono più essere utilizzate nella designazione dei vini canadesi, anche se certificati come vini di qualità⁷⁹⁷.

Per quanto riguarda, invece, il grado di protezione, i casi di omonimia e le deroghe previste, il testo dell'accordo ha ripreso fedelmente la disciplina contenuta negli articoli 23 e 24 TRIPS⁷⁹⁸.

Il titolo III dell'accordo è dedicato alla disciplina delle indicazioni geografiche. In dottrina, tra gli altri, 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*, IV, p. 3.

⁷⁹⁵ L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, disciplina il riconoscimento delle indicazioni geografiche europee in Canada, esso recita: *"Le denominazioni elencate nell'allegato III a), che identificano un vino come originario del territorio della Comunità, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica e siano ufficialmente riconosciute e protette da un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS dalla legislazione in vigore nella Comunità, possono essere registrate in Canada come indicazioni geografiche protette per il vino"*. Per quanto riguarda, invece, le indicazioni geografiche canadesi, l'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce: *"Le denominazioni elencate nell'allegato III b), che identificano i vini originari del territorio del Canada, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica e siano ufficialmente riconosciute e protette da un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS dalla legislazione in vigore nel Canada, possono essere protette nella Comunità come indicazioni geografiche"*. L'allegato III, parte a), elenca le indicazioni geografiche relative ai vini europei. Le denominazioni relative al Canada, inizialmente elencate nella parte b) dello stesso allegato, sono state successivamente inserite nel registro elettronico *E-Bacchus*.

⁷⁹⁶ Le denominazioni *Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc/Médoc, Mosel/Moselle* hanno cessato di essere considerate come termini generici alla data dell'entrata in vigore dell'accordo; *Bourgogne/Burgundy, Rhin/Rhine, Sauterne/Sauternes* il 31 dicembre 2008 ed, infine, *Chablis, Port/Porto, Sherry e Champagne* il 31 dicembre 2013.

⁷⁹⁷ In Canada i vini di qualità riportano il simbolo VQA, Vintners Quality Alliance, che garantisce ai consumatori che il vino rispetta determinati standards di qualità. Il simbolo VQA corrisponde all'italiano D.O.C e al francese A.O.C.. Per maggiori informazioni sul sistema VQA mi sia consentito rinviare al sito: www.winebc.com/vqadefined.php.

⁷⁹⁸ Si vedano, rispettivamente, gli articoli 10, paragrafo 2, *"non può essere utilizzata un'indicazione geografica protetta di cui al paragrafo 1, o una sua traduzione per designare o presentare un vino non originario del luogo che essa indica, nemmeno accompagnata da termini come "genere", "tipo", "stile" o "imitazione" o simili o da un riferimento al vero luogo di origine"* e 11, paragrafo 2, dell'accordo *"non può essere utilizzata un'indicazione geografica protetta o una sua traduzione per designare o presentare un vino non originario del luogo che essa indica, nemmeno accompagnata da termini come "genere", "tipo", "stile" o "imitazione" o simili o da un riferimento al vero luogo di origine"* in relazione al grado di tutela concessa alle indicazioni geografiche protette; l'articolo 34, paragrafo 1, *"In caso di omonimia tra indicazioni geografiche: a) è accordata a ciascuna indicazione la protezione prevista all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, a condizione che l'indicazione geografica, pur essendo letteralmente esatta per quanto riguarda il territorio, la regione o la località di cui il vino o la bevanda spiritosa sono originari, non induca il pubblico a pensare erroneamente che il vino [...] sia originario di un altro paese; b) le parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni omonime di cui al presente paragrafo, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore"* in relazione ai casi di omonimia ed infine l'articolo 34, paragrafo 2, *"Le disposizioni del presente accordo non obbligano in nessun modo una delle parti contraenti a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte contraente nelle circostanze descritte nell'articolo 24, paragrafo 6, seconda frase, e nell'articolo 24, paragrafi 7, 8 e 9, dell'accordo TRIPS"* per quanto riguarda le deroghe previste.

Infine, in virtù dell'articolo 42, qualora il Canada decidesse di non tutelare un'indicazione geografica europea avvalendosi di una delle deroghe di cui all'articolo 24, paragrafi 4, 5 e 6 prima frase, TRIPs, l'Unione può sospendere una o più delle concessioni fatte alle autorità canadesi in maniera proporzionale al danno commerciale subito⁷⁹⁹.

Questo accordo è di grande rilievo per l'Unione vista, in particolare, l'importanza del mercato canadese per i vini europei⁸⁰⁰. Esso ha rimediato all'assenza del registro multilaterale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, TRIPs. Infatti, come è emerso in precedenza, le novità introdotte dall'accordo non vanno oltre il reciproco riconoscimento delle rispettive denominazioni vinicole, nonché la riabilitazione al rango di indicazioni geografiche dei nomi un tempo considerati termini generici, mentre quanto all'intensità della protezione nulla si aggiunge rispetto alle disposizioni introdotte con gli accordi di Marrakech del 1994.

3.7.3 L'accordo con la Svizzera

L'accordo sullo scambio dei prodotti agricoli, siglato verso la fine degli anni Novanta dall'allora Comunità europea con la Confederazione Svizzera, ha introdotto alcune interessanti disposizioni in materia di tutela delle indicazioni geografiche⁸⁰¹.

⁷⁹⁹ La deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 6, prima frase, TRIPs, non si applica ai nomi di cui all'articolo 12 dell'accordo. L'articolo 42, paragrafi 1-3, dell'accordo recita: ““Qualora in Canada un'indicazione geografica elencata nell'allegato III a) sia utilizzata nelle circostanze previste dall'articolo 24, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 24, paragrafo 6, prima frase, dell'accordo TRIPs, tale paese può scegliere di non applicare, limitandosi allo stretto necessario, le disposizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 14, paragrafo 2, del presente accordo. Qualora ricorra all'applicazione del disposto del presente paragrafo, il Canada è tenuto a notificarlo quanto prima per iscritto alla Comunità. L'eventuale ricorso da parte del Canada al disposto dell'articolo 24, paragrafo 6, prima frase, dell'accordo TRIPs è soggetto all'applicazione dell'articolo 12. 2. A ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la Comunità può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto che, in deroga all'articolo 27, paragrafo 2, deve, su richiesta, tenersi entro 10 giorni. Nel corso della riunione, il comitato misto esplora tutte le possibilità a disposizione delle parti contraenti per far fronte alla situazione che ha indotto il Canada a ricorrere al paragrafo 1. 3. Qualora in virtù del paragrafo 1 il Canada non applichi l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 14, paragrafo 2, e qualora il comitato misto non pervenga ad una soluzione adottata di comune accordo nel termine di trenta giorni dalla data di convocazione della riunione in virtù del paragrafo 2, la Comunità può decidere di non applicare, in tutto o in parte, talune disposizioni del presente accordo o dell'accordo del 1989. Le misure eventualmente adottate dalla Comunità sono proporzionate alle ripercussioni negative, sul piano commerciale, causata dal ricorso del Canada al disposto del paragrafo 1 e non possono avere una durata superiore a quella della mancata applicazione dei succitati articoli da parte del Canada”.

⁸⁰⁰ Secondo le statistiche pubblicate dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, nel 2011 l'Unione ha esportato sul mercato canadese circa 1,8 milioni di ettolitri di vino, per un valore di quasi 690 milioni di euro. Il Canada, nel 2011, è stato per volumi esportati il quarto mercato dopo Stati Uniti, Russia e Cina. In valore, invece, il mercato canadese occupa la quarta posizione, preceduto da Stati Uniti, Cina e Svizzera. Per quanto riguarda, invece, le vendite di vino canadese sul mercato dell'Unione, il Canada non figura tra i principali fornitori dei consumatori europei, forse anche a causa delle condizioni climatiche non ovunque favorevoli alla viticoltura.

⁸⁰¹ Si tratta dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, pubblicato in *GUUE* L 114 del 30 aprile 2002, p. 132. La disciplina relativa allo scambio dei prodotti vitivinicoli è contenuta nell'allegato 7, il cui titolo III è interamente dedicato alla protezione reciproca delle indicazioni geografiche. Quest'accordo è stato modificato nel 2009 per tenere conto di alcuni

Innanzitutto, l'accordo ha stabilito il reciproco riconoscimento delle denominazioni vinicole già protette nei territori delle controparti⁸⁰².

Quanto all'intensità della tutela, l'accordo ha escluso la possibilità di utilizzare un'indicazione geografica protetta nella designazione di vini provenienti da un'area diversa da quella menzionata, anche quando la vera origine del prodotto è indicata, compresi i casi in cui il nome protetto è tradotto o accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili⁸⁰³. La protezione si estende anche ai casi in cui i prodotti vengano esportati in mercati diversi dai territori delle due controparti⁸⁰⁴.

In caso di omonimia, la protezione è garantita ad entrambi i segni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la reale origine del vino⁸⁰⁵.

Quanto alle deroghe, le due parti hanno rinunciato ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7, TRIPs⁸⁰⁶, mentre la Comunità ha concesso ai produttori

aggiornamenti, tra cui l'estensione della protezione alle denominazioni relative ai vini provenienti dagli Stati membri entrati da far parte dell'Unione nel 2004 e nel 2007. Le modifiche, tuttavia, non hanno interessato le disposizioni rilevanti ai fini della protezione delle indicazioni geografiche, motivo per cui nel corso di questa breve analisi farò riferimento al testo originario dell'accordo, specificando, di volta in volta, le eventuali modifiche apportate.

⁸⁰² È quanto emerge, in particolare, dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'allegato 7, dell'accordo, il quale recita: *"Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura"*. Le denominazioni relative ai vini unionali sono state elencate nell'appendice 2, parte A, dell'allegato 7, dell'accordo, mentre quelle relative alla Svizzera nella parte B della stessa appendice. Le indicazioni geografiche relative ai vini svizzeri sono state iscritte nel registro elettronico *E-Bacchus*.

⁸⁰³ L'ambito di applicazione della tutela è definito, in particolare, ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 dell'accordo, i quali, rispettivamente, recitano: *"2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte"* e *"3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se: la vera origine del prodotto è indicata; l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione; tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe"*.

⁸⁰⁴ Ai sensi dell'articolo 8, dell'allegato 7, dell'accordo: *"Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte"*. Gli altri accordi visti in precedenza non menzionavano una simile disposizione.

⁸⁰⁵ L'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato 7, dell'accordo, stabilisce: *"In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:*

a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo; [...]".

⁸⁰⁶ La disciplina dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'allegato 7, dell'accordo, così come modificato nel 2009, dispone: *"Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte"*. La versione del 1999 comprendeva anche il paragrafo 5 dell'articolo 24 TRIPs. Tuttavia, come si vedrà tra breve, l'introduzione nel 2009 di un nuovo paragrafo 2 all'articolo 7 ha espressamente stabilito che i marchi anteriori in conflitto con un'indicazione geografica protetta possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati.

svizzeri la possibilità di menzionare nelle etichette dei vini ad indicazione geografica il nome della varietà *Ermitage/Hermitage*, nonostante la protezione dal 1973 della denominazione francese *Hermitage*⁸⁰⁷.

L'accordo è intervenuto anche in materia di relazioni con i marchi commerciali⁸⁰⁸. Ai sensi dell'articolo 7, infatti, la registrazione di un marchio in conflitto con un'indicazione geografica protetta è esclusa, o invalidata su richiesta della controparte interessata, se il vino designato non è originario del luogo indicato. A parti inverse, invece, la disciplina ammette la coesistenza tra i due segni nonostante l'antiorità del marchio.

Visto l'apprezzamento dei vini unionali da parte dei consumatori svizzeri, questo accordo costituisce un altro importante strumento di tutela a disposizione dei viticoltori europei, i quali, in tal modo, possono beneficiare di un buon grado di protezione anche nel territorio della Confederazione Svizzera⁸⁰⁹.

⁸⁰⁷ È quanto dispone la sezione I, dell'appendice 3, dell'allegato 7, dell'accordo: “*La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino: Ermitage / Hermitage [...]*”. La Comunità, inoltre, aveva concesso ai produttori svizzeri la possibilità di utilizzare nella designazione dei vini originari del cantone elvetico di Vaud la denominazione protetta relativa alla rinomata regione viticola francese *Champagne* per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore dell'accordo. I vini in questione potevano essere commercializzati solo al di fuori della Comunità e l'etichettatura doveva esser tale da evitare errori da parte dei consumatori relativamente alla vera origine dei prodotti. Su questo punto, alcuni produttori residenti nel comune di Vaud hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione n. 2002/309/CE, con la quale Comunità aveva approvato la conclusione dell'accordo con la Svizzera. Il Tribunale ha giudicato il ricorso irricevibile, precisando, tra le altre cose, che la decisione impugnata semmai prevedeva un beneficio, e non un danno, per i ricorrenti, in quanto ammetteva, seppur transitoriamente, l'uso della denominazione controversa. A parere dei giudici, inoltre, anche in mancanza della decisione, l'utilizzo della denominazione *Champagne* sul territorio della Comunità sarebbe stato interdetto ai viticoltori svizzeri in virtù della disciplina vitivinicola comunitaria, mentre per quanto riguarda il territorio della Svizzera, il riferimento non poteva certo essere un atto della Comunità, che ha valore solo entro i confini della stessa. Si veda, a tal proposito, l'Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 3 luglio 2007, in causa T-212/02, *Commune de Champagne e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee*, in Raccolta 2007, p. 2017.

⁸⁰⁸ Si veda a tal proposito l'articolo 7 dell'allegato 7 dell'accordo, così come modificato nel 2009: “*La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 2, che contiene o che consiste in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente allegato è rifiutata se il prodotto in questione non è originario: del luogo a cui si riferisce l'indicazione geografica o del luogo in cui la dicitura tradizionale è legittimamente utilizzata. I marchi registrati in violazione del primo comma sono invalidati su richiesta di una Parte interessata. 2. I marchi il cui utilizzo corrisponde a una delle situazioni di cui al paragrafo 1, che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri della Comunità) prima della data di decorrenza della protezione dell'indicazione geografica o della dicitura tradizionale dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo possono continuare ad essere utilizzati nonostante la protezione concessa all'indicazione geografica o alla dicitura tradizionale che possono essere utilizzate parallelamente al marchio in questione*”. La formulazione del 1999 taceva quanto alla coesistenza dei marchi anteriori con le indicazioni geografiche protette successivamente.

⁸⁰⁹ La Svizzera costituisce un mercato molto importante per i vini originari dell'Unione. Nel 2011, infatti, i viticoltori europei hanno esportato nel mercato svizzero circa 1,7 milioni di ettolitri per un valore totale pari a circa 772 milioni di euro. Il mercato svizzero è, in termini di volumi, quinto, dopo Stati Uniti, Russia, Cina e Canada, ma terzo per i valori esportati, preceduto solamente da USA e Cina. Inoltre, sempre in riferimento ai valori, la Svizzera è stata per lunghi anni il secondo mercato di esportazione dei vini europei, preceduta solo dagli USA. Nel 2011, il secondo posto, tuttavia, è stato preso dalla Cina, i cui consumi di vino sono in forte ascesa, nonostante i valori pro capite siano ancora piuttosto lontani rispetto a quelli registrati nell'UE.

3.7.4 L'Accordo con l'Australia

Nel giugno 2007, Unione europea ed Australia hanno raggiunto una nuova intesa sul commercio del vino, che ha abrogato e sostituito il precedente accordo risalente al 1994⁸¹⁰. Fatte salve alcune deroghe, la disciplina ha impegnato le parti a riconoscere e tutelare le denominazioni iscritte nell'allegato II dell'accordo⁸¹¹, non solo per i vini commercializzati sul proprio territorio, ma anche per quelli destinati all'esportazione verso i mercati di Paesi terzi⁸¹². In particolare, un'indicazione geografica protetta non può essere usata nella designazione di un vino proveniente da un'area geografica diversa da quella indicata, anche se la vera origine del prodotto figura in etichetta e compresi i casi in cui il nome protetto è tradotto o accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o simili⁸¹³. Ciononostante, i produttori australiani sono stati

⁸¹⁰ Si tratta dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino, pubblicato in *GUUE* L 28 del 30 gennaio 2009, p. 3. L'accordo è stato adottato dall'Unione europea con Decisione del Consiglio n. 2009/49/CE del 28 novembre 2008, *relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino*, pubblicato in *GUUE* L 28 del 30 gennaio 2009, p. 1. L'Accordo è entrato in vigore il primo settembre 2010. Esso ha abrogato e sostituito l'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino, pubblicato in *GUUE* L 86 del 31 marzo 1994, p. 3. In dottrina, tra gli altri, B. O'CONNOR, L. RICHARDSON, *op. cit.*, p. 3 e S. STERN, *Establishing a wine law regime: a new world experience – Australia*, in *Le regole del vino – Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, F. ALBISINNI (a cura di), Atti del Convegno AIDA-IDAIC di Roma del 23-24 novembre 2007, Giuffè ed., Milano, 2009, p. 189.

⁸¹¹ Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo: “*Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 22 e del protocollo, sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto riguarda i vini originari della Comunità: I. le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, parte A; [...] b) per quanto riguarda i vini originari dell'Australia: I. le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, parte B; [...]*”. Le indicazioni geografiche relative ai vini australiani sono state iscritte nel registro elettronico *E-Bacchus*.

⁸¹² È quanto emerge dalla disciplina dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il quale recita: “*Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari delle parti contraenti al di fuori dei loro territori, l'uso delle denominazioni protette di una delle parti contraenti contemplate nel presente articolo per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente, tranne nei casi previsti nel presente Accordo*”. Si tratta di una disposizione molto importante, in particolare tenuto conto del potenziale produttivo e commerciale della viticoltura australiana. L'Australia, infatti, a seguito di forti investimenti effettuati nel comparto vitivinicolo, è divenuto uno dei principali concorrenti dei produttori europei sullo scenario mondiale. Inoltre, i vini australiani sono da anni tra i primi (primi in volume, secondi in valore dopo i vini cileni) prodotti non europei consumati sul mercato dell'Unione. Secondo le ultime statistiche pubblicate dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, nel 2011 l'Australia ha esportato verso l'Unione europea poco meno di 3,5 milioni di ettolitri di vino, per un valore di oltre 540 milioni di euro.

⁸¹³ È quanto stabilisce l'articolo 13, paragrafi 1-3, dell'accordo: “*Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo: a) in Australia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'allegato II, parte A: I) sono protette per i vini originari della Comunità e II) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità e b) nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Australia di cui all'allegato II, parte B: I) sono protette per i vini originari dell'Australia e II) possono essere utilizzate in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia. 2. Le parti contraenti adottano le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione reciproca delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti medesime. Ciascuna parte contraente prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica elencata nell'allegato II per identificare vini non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica. 3. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche qualora: a) sia indicata la vera origine del vino; b) l'indicazione geografica sia tradotta oppure c) le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o espressioni simili*”.

autorizzati ad utilizzare, in via transitoria, alcune denominazioni vinicole europee protette per designare vini originari dell'Australia sul territorio nazionale e su quello dei Paesi terzi, escluso quello comunitario⁸¹⁴. Inoltre, l'accordo ammette l'uso nella designazione di un vino del nome di un vitigno, anche se tale termine contiene o consiste in un'indicazione geografica protetta⁸¹⁵. Per l'Australia, i nomi di varietà di vite per i quali si applica la deroga sono elencati nell'allegato VII dell'accordo⁸¹⁶, mentre per l'Unione è sufficiente che il termine, o un suo sinonimo, sia stato usato in buona fede anteriormente all'entrata in vigore del testo.

In caso di omonimia, la tutela è accordata ad entrambe le indicazioni geografiche protette, a condizione che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla reale origine dei prodotti⁸¹⁷.

Infine, anche in questo caso l'accordo interviene in materia di relazione con i marchi commerciali, escludendo la possibilità di registrare un segno in conflitto con una denominazione vinicola tutelata, se il vino proviene da un'area geografica diversa da quella indicata⁸¹⁸.

⁸¹⁴ In virtù dell'articolo 15 dell'accordo, l'Australia, fino al 1° settembre 2011, ha potuto usare nella designazione di vini sul proprio territorio e destinati anche ai mercati dei Paesi terzi le denominazioni vinicole protette europee *Burgundy*, *Chablis*, *Champagne*, *Graves*, *Manzanilla*, *Marsala*, *Moselle*, *Port*, *Sauterne*, *Sherry* e *White Burgundy*. Per quanto riguarda, invece, la denominazione protetta *Tokay*, l'articolo 15 dell'accordo estende la deroga sino al 1° settembre 2020.

⁸¹⁵ Tale deroga è contenuta nell'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo, il quale recita: “*In deroga al paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto I, le parti contraenti convengono che: a) se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte A, per la Comunità, l'Australia può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio australiano, purché la varietà di vite o il sinonimo figurino nell'allegato VII e b) se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte B, per l'Australia, la Comunità può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio comunitario, purché la varietà di vite o il sinonimo fosse utilizzato in buona fede prima della data di entrata in vigore del presente Accordo*”.

⁸¹⁶ Si tratta dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi *Alicante Bouchet*, *Auxerrois*, *Barbera*, *Carignan*, *Carignane*, *Chardonnay*, *Pinot Chardonnay*, *Orange Muscat*, *Rhine Riesling*, *Trebbiano*, *Verdelho*. Inoltre, fino al 1° settembre 2010, i produttori australiani hanno potuto utilizzare la denominazione *Hermitage* come sinonimo del nome di varietà di vite *Shiraz* per designare vini originari del proprio territorio destinati al mercato interno o a quello di Paesi terzi (l'accordo tutela la denominazione protetta francese *Ermitage*); la stessa deroga veniva estesa anche a *Lambrusco* per designare un tipo di vino tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale denominazione in Paesi al di fuori del territorio dell'Unione (l'accordo tutela la denominazione protetta *Lambrusco di Sorbara*, *Lambrusco Grasparossa di Castelvetro*, *Lambrusco Mantovano* e *Lambrusco Salamino di Santa Croce*).

⁸¹⁷ È quanto stabilisce l'articolo 13, paragrafo 6, dell'accordo: “*In caso di omonimia tra indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti stabiliscono di comune accordo le condizioni pratiche che permettono di distinguere l'una dall'altra le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori*”.

⁸¹⁸ Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo: “*La registrazione di un marchio commerciale per il vino, contenente o consistente in un'indicazione geografica che identifica un vino figurante nell'allegato II, è respinta ovvero, se la normativa nazionale lo consente e a richiesta di una parte interessata, è invalidata per i vini non originari del luogo cui tale indicazione geografica fa riferimento*”.

3.7.5 L'accordo con il Cile

Nel giugno del 2002, Unione europea e Cile hanno raggiunto, nell'ambito di un più ampio accordo di associazione, un'importante intesa sul commercio del vino⁸¹⁹, che ha impegnato le parti ad una tutela reciproca delle indicazioni geografiche⁸²⁰. In particolare, le denominazioni protette non possono essere utilizzate per designare un vino originario di un territorio diverso da quello indicato, anche se la vera origine del prodotto figura in etichetta, compresi in casi in cui il termine è tradotto o accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o simili⁸²¹.

In caso di omonimia, la protezione è garantita ad entrambe le denominazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino designato⁸²².

Analogamente all'accordo con l'Australia, anche in questo caso la tutela si applica sia ai vini commercializzati sul territorio delle parti contraenti, sia a quelli destinati ai mercati di Paesi terzi⁸²³.

⁸¹⁹ L'Accordo sul commercio del vino costituisce l'allegato V dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, pubblicato in GUUE L 352 del 30 dicembre 2002 p. 3. L'UE ha adottato l'accordo di associazione con la Decisione del Consiglio 2002/979/CE del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, pubblicato in GUUE L 352 del 30 dicembre 2002 p. 1. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2005. Negli anni, l'allegato V relativo all'accordo sul commercio del vino ha subito alcune modifiche, alcune delle quali introdotte per tenere conto dell'allargamento dell'Unione a seguito dell'ingresso di nuovi Stati membri, altre relative alla disciplina inerente, in particolare, le relazioni tra indicazioni geografiche protette e marchi commerciali. I riferimenti alle disposizioni in commento tengono conto delle modifiche introdotte.

⁸²⁰ È quanto stabilisce l'articolo 5, paragrafo 1, dell'allegato V, dell'accordo, il quale recita: "Le Parti adottano tutte le misure necessarie a norma del presente accordo per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per descrivere e presentare il vino che, ai sensi dell'articolo 3, è originario delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per descrivere un vino non contemplato da tale indicazione o dicitura". Le indicazioni geografiche protette dell'Unione sono elencate nell'appendice I dell'allegato V dell'accordo, mentre quelle cilene sono contenute nell'appendice II. Le indicazioni geografiche riferite ai vini cileni sono state iscritte nel registro elettronico *E-Bacchus*.

⁸²¹ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'allegato V, dell'accordo, così come modificato: "Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano. 3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevede in particolare l'esclusione di qualsiasi uso delle denominazioni di cui all'articolo 6 per i vini che non sono originari della zona geografica indicata, anche se: a) la vera origine del prodotto è indicata; b) la denominazione in questione è utilizzata come traduzione; c) tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe".

⁸²² L'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato V, dell'accordo, disciplina i casi di omonimia tra due indicazioni geografiche protette. Esso recita: "In caso di omonimia tra indicazioni geografiche: a) se due indicazioni geografiche protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe, purché il consumatore non sia tratto in inganno circa la vera origine del vino; [...]".

⁸²³ È quanto stabilisce l'articolo 12 dell'allegato V dell'accordo, il quale recita: "Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le denominazioni protette di cui all'articolo 6 [...] non siano utilizzate per descrivere e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte". Si tratta di una disposizione importante, tenuto conto, in particolare, del potenziale produttivo e commerciale del Cile, che rappresenta uno dei principali produttori mondiali di vino. Inoltre, i vini cileni occupano i primi posti tra i vini esteri più consumati nel mercato unionale. Secondo le statistiche pubblicate dalla Direzione Generale Agricoltura e

La parte più interessante dell'accordo, tuttavia, riguarda la disciplina relativa alle relazioni tra marchi commerciali e indicazioni geografiche. Innanzitutto, l'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, ha escluso la possibilità di registrare un marchio in conflitto con un'indicazione geografica protetta, a prescindere dall'origine del prodotto designato⁸²⁴. Inoltre, il Cile ha accettato di cancellare, entro il marzo 2010 per i vini destinati all'esportazione ed entro il marzo 2017 per quelli commercializzati entro i confini nazionali, alcuni marchi registrati in conflitto con le denominazioni protette riferite al territorio dell'Unione, tassativamente elencati nell'appendice VI dell'allegato V dell'accordo⁸²⁵. Ai segni non inclusi in tale lista le parti non possono negare l'uso, anche se simili o identici ad un'indicazione geografica protetta⁸²⁶. L'Unione, per parte sua, ha concesso ai titolari dei marchi non inclusi nell'elenco dei segni controversi di estendere la protezione anche al territorio europeo, purché la richiesta sia pervenuta alle autorità competenti entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo⁸²⁷. Infine, la disciplina ha

Sviluppo Rurale della Commissione europea, nel 2011 il Cile ha esportato verso l'Unione oltre 2,7 milioni di ettolitri, per un valore di oltre 560 milioni di euro.

⁸²⁴ L'articolo 7, paragrafo 1, dell'allegato V, dell'accordo dispone: *“La registrazione di un marchio commerciale per il vino ai sensi dell'articolo 3 identico/simile a o contenente un'indicazione geografica protetta a norma dell'articolo 5 è rifiutata”*. Questa disposizione non si applica ai marchi che sono stati registrati entro il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo.

⁸²⁵ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, dell'allegato V, dell'accordo, così come modificato: *“In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VI A sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 2 bis. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VI B possono essere utilizzati, alle condizioni stabilite nella presente appendice, esclusivamente sul mercato interno e sono soppressi entro dodici anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo”*. I marchi cileni contenuti nell'appendice VI, parte A, sono: *Algarves, Alsacia, Asti, Baden, Borgoño, Burdeos, Carmen Margaux, Carmen Rhin, Cava del Reyno, Cava Vergara, Cavanegra, Champagne Grandier, Champaña Rabat, Champagne Rabat, Champaña Grandier, Champaña Valdivieso, Champenoise Grandier, Champenoise Rabat, Errazuriz Panquehue Corton, Nueva Extremadura, Jerez R. Rabat, La Rioja, Moselle, Oro del Rhin, Portofino, Porto Franco, Provence, R. Oporto Rabat, Ribeiro, Savoia Marchetti, Toro, Uvita de Plata Borgoña, Viña Carmen Margaux, Viña Manquehue Jerez, Viña Manquehue Oporto e Viña San Pedro Gran Vino Burdeos*. Tra questi, quelli che designavano vini per i quali nel periodo 1999-2001 sono state esportate in media meno di 1000 casse da 9 litri sono stati soppressi con l'entrata in vigore dell'accordo. I marchi, invece, elencati nella parte B dell'appendice VI sono: *Champagne Monterrey, Champagne Conde del Maule, Champagne L'Heritage, Champagne Subercaseaux, Champagne Santa Emiliana, Champagne Cima, Champagne Santa Carolina, Champagne Planella, Champagne Ambassador, Rosé Ambassador, Champagne Merlot Valdivieso, Champagne Undurraga, Champagne Supreme, Champagne Santa Adela, Champagne Tocornal, Champagne Tarapacá, Champagne, Champenoise Viña Mar, Jerez Casino, Jerez Montalbán La Fortuna, Jerez Zalameiro, Chablis Santa Blanca, Chablis Macaya, Pommard Macaya, Pommard Canepa, Pommard Viña el Arrayan, Oporto Casino, Oporto Traverso, Oporto Diamante Centenario e Esencia*.

⁸²⁶ È quanto stabilisce l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato V, dell'accordo, così come modificato: *“A norma del paragrafo 1, nessuna Parte nega il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali del 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, e all'articolo 10, paragrafo 4, per il fatto che tale marchio commerciale è identico, simile, o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II [...]”*.

⁸²⁷ Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'allegato V, dell'accordo: *“I proprietari di marchi commerciali diversi da quelli di cui agli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafo 4, registrati in una sola delle Parti, possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di tali marchi*

stabilito che durante il periodo transitorio di cui sopra, i marchi commerciali controversi non possano essere opposti all'uso di indicazioni geografiche simili o identiche⁸²⁸.

3.7.6 L'accordo con il Sud Africa

L'accordo sul commercio del vino con il Sud Africa chiude questa breve rassegna sugli accordi bilaterali siglati dall'Unione con i suoi principali partner commerciali in materia di scambi di vini⁸²⁹.

Come per i precedenti, anche in questo caso la disciplina ha impegnato le parti ad un reciproco riconoscimento delle rispettive indicazioni geografiche protette⁸³⁰, estendendo la tutela non solo ai vini commercializzati entro i confini di UE e Sud Africa, ma anche a quelli destinati ai consumatori di Paesi terzi⁸³¹. In particolare, l'accordo vieta l'uso di una denominazione protetta per designare un vino originario di un territorio diverso da quello indicato, anche se la vera origine figura in etichetta e compresi i casi in cui il termine è tradotto o accompagnato da espressioni quali “*genere*”, “*tipo*”, “*stile*”, “*imitazione*”, “*metodo*” o simili⁸³².

commerciali nell'altra Parte. In tale caso, detta Parte non rifiuta la richiesta per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II [...]”.

⁸²⁸ Così l'articolo 11, paragrafo 4, dell'allegato V, dell'accordo: “*I marchi commerciali identici/simili a o che contengono le indicazioni geografiche, le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 7 e 10 non possono essere invocati contro l'uso delle indicazioni geografiche [...] per descrivere o presentare i vini che possono utilizzare dette indicazioni geografiche [...]*”.

⁸²⁹ Si tratta dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino - Protocollo - Atto finale – Dichiarazioni, pubblicato in GUUE L 28 del 30 gennaio 2002, p. 4. Tale accordo è stato approvato con la decisione del Consiglio n. 2002/51/CE, del 21 gennaio 2002, *relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino - Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino - Atto finale*, pubblicata in GUUE L 28 del 30 gennaio 2002, p. 3. L'accordo è entrato in vigore il 28 gennaio 2002.

⁸³⁰ Il riferimento è alla disciplina dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il quale stabilisce: “*Le parti contraenti garantiscono, conformemente al presente accordo, la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 8 utilizzate per l'identificazione di vini originari dei territori delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce gli strumenti giuridici idonei a garantire una protezione efficace*”. Le indicazioni geografiche protette relative all'Unione sono elencate nella parte A dell'allegato II dell'accordo, mentre quelle relative al Sud Africa sono contenute nella parte B del medesimo allegato. Le indicazioni geografiche riferite ai vini sudafricani sono state iscritte nel registro elettronico *E-Bacchus*.

⁸³¹ È quanto emerge dall'articolo 10 dell'accordo, il quale dispone: “*Fatto salvo l'articolo 9, le parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti stesse sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di cui all'articolo 8 di una delle parti contraenti non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente*”. Si tratta, anche in questo caso, di una disposizione assai rilevante, in particolare tenuto conto del potenziale produttivo e commerciale del Sud Africa, che rappresenta, insieme ad Australia, Stati Uniti e Cile uno dei principali produttori vinicoli mondiali. Inoltre, i vini sudafricani registrano da anni ottimi risultati sul mercato unionale: nel 2011, secondo le statistiche pubblicate dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, il Sud Africa ha rifornito i consumatori europei per quasi 2,7 milioni di ettolitri di vino, per un valore di oltre 380 milioni di euro.

⁸³² Il campo d'applicazione della tutela è definito dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell'accordo. Essi recitano, rispettivamente: “*Le denominazioni protette: a) per quanto riguarda le denominazioni comunitarie: i) sono riservate esclusivamente, in Sudafrica, ai vini originari della Comunità a cui si applicano, e ii) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità; b) per quanto riguarda le denominazioni sudafricane, i) sono riservate esclusivamente, nella Comunità, ai vini originari del Sudafrica a cui si applicano, e ii) possono essere utilizzate esclusivamente*

In caso di omonimia, entrambe le indicazioni geografiche sono protette, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine dei prodotti⁸³³.

Per quanto riguarda, infine, la relazione con i marchi commerciali, la disciplina ha stabilito che laddove vi sia un conflitto tra un marchio registrato ed un'indicazione geografica protetta, tale per cui il consumatore possa essere tratto in inganno circa la vera origine dei prodotti designati, il marchio viene soppresso al termine di un periodo transitorio durante il quale i due segni coesistono⁸³⁴.

3.7.7 Alcune considerazioni sugli accordi bilaterali

Come è ampiamente emerso nel corso di questa breve rassegna, alcune disposizioni, anche se formulate diversamente, ricorrono in più di un accordo bilaterale visto sin qui.

Innanzitutto, tutti e sei i testi contengono liste di denominazioni protette che richiamano, più o meno direttamente, il registro multilaterale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, TRIPs. Questo elemento, se non sorprende per la Svizzera che in seno all'OMC ha condiviso con l'Unione posizioni assai simili in materia di tutela delle indicazioni geografiche, colpisce o

alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Sudafrica. 3. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle indicazioni protette in virtù dell'accordo stesso per vini non originari della zona geografica indicata, anche qualora a) sia indicata la vera origine del vino; b) l'indicazione geografica sia tradotta; c) l'indicazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe". A seguito dell'accordo, il Sud Africa ha rinunciato ad utilizzare le denominazioni protette europee *Sherry* e *Porto* per designare prodotti originari del proprio territorio. Ciononostante, durante un periodo transitorio di cinque e otto anni dall'entrata in vigore dell'accordo, a seconda del Paese di destinazione, i produttori sudafricani hanno utilizzato le denominazioni controverse per designare vini destinati alle esportazioni, ad esclusione del mercato unionale. Inoltre, la stessa deroga riguardava i vini commercializzati entro i confini nazionali fino a dodici anni dall'entrata in vigore dell'accordo. In cambio, l'Unione si era impegnata a fornire al Sud Africa risorse per favorire investimenti finalizzati alla ristrutturazione del settore dei vini e alcolici, unitamente alla creazione di un contingente in esenzione doganale relativo all'ingresso dei vini sudafricani sul mercato unionale. Si veda, a tal proposito, l'allegato X dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro - Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 2 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale - Atto finale – Dichiarazioni, pubblicato in *GUUE* L 311 del 4 dicembre 1999, p. 3.

⁸³³ I casi di omonimia tra indicazioni geografiche protette sono disciplinati dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, il quale recita: *"In caso di omonimia tra indicazioni geografiche: a) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le indicazioni, a condizione che il loro uso sia tradizionale e costante e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino; [...]"*.

⁸³⁴ La disciplina sulla relazione tra indicazioni geografiche protette e marchi commerciali è contenuta nell'articolo 7, paragrafo 8, dell'articolo, il quale stabilisce: *"Su richiesta di una delle parti, il Comitato congiunto di cui all'articolo 19 esamina i casi controversi da risolvere in base all'esame dei registri che il Sudafrica, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono trasmessi a vicenda. Sulla base di questo esame le parti convengono, entro il 30 settembre 2002, che: a) occorre decidere una risoluzione qualora: i) il marchio commerciale di un prodotto di una delle parti sia identico o simile ad un'indicazione geografica o un'altra denominazione dell'altra parte, protetta in virtù del presente accordo, e ii) l'uso di tale marchio commerciale induca in errore il pubblico quanto al vero luogo di origine del prodotto; o b) il caso deve essere considerato non controverso. Laddove si applichi la lettera a), le parti si accordano sulla soppressione e autorizzano un ragionevole periodo transitorio in cui è possibile la coesistenza"*.

quantomeno risalta per Paesi quali Canada, Australia e Cile che hanno aderito alle tesi alternative a quelle europee proposte inizialmente dagli Stati Uniti d’America.

Un secondo elemento degno di nota riguarda il concetto di indicazione geografica, così come definito dall’articolo 22, paragrafo 1, TRIPs, che ricorre in tutti gli accordi, ad esclusione di quello siglato con gli USA.

Una terza similarità riguarda l’estensione della protezione anche ai vini destinati ai mercati di Paesi terzi non compresi tra i firmatari degli accordi. Questa disposizione ricorre in più di un testo, ma acquisisce rilievo, in particolare, per l’Australia, il Cile ed il Sud Africa, i cui produttori sono in diretta concorrenza con i viticoltori europei sui principali mercati vinicoli internazionali.

Infine, un quarto ed ultimo elemento comune riguarda il grado di tutela garantito alle denominazioni protette, nella sostanza assai simile a quello previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, TRIPs, motivo per cui pare verosimile affermare che l’Unione abbia scelto la strategia dei negoziati bilaterali principalmente come strumento per sopperire all’assenza del registro multilaterale.

3.8 Le menzioni tradizionali

Le menzioni tradizionali costituiscono una peculiarità del tutto specifica alla disciplina vitivinicola⁸³⁵. Si tratta, infatti, di espressioni utilizzate tradizionalmente per fornire ai consumatori informazioni relative alle caratteristiche dei vini, complementari a quelle veicolate dalle denominazioni d’origine e dalle indicazioni geografiche. Più precisamente, la disciplina⁸³⁶ distingue le menzioni usate tradizionalmente negli Stati membri per indicare che il prodotto reca una DOP o una IGP⁸³⁷, da quelle che invece fanno

⁸³⁵ Un istituto simile potrebbe esser rappresentato dalle indicazioni facoltative di qualità, introdotte di recente dal regolamento n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini. Tuttavia, proprio a causa della loro novità, appare ancora prematuro poter esprimere un’appropriata valutazione di merito.

⁸³⁶ La definizione di menzione tradizionale è contenuta nell’articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: “*Per menzione tradizionale si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, per indicare: a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale; b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta*”. In dottrina, tra gli altri, A. GERMANÒ, *Sulle menzioni tradizionali dei vini (a proposito del d.m. 13 agosto 2012)*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente*, X, 2012, p. 595.

⁸³⁷ A titolo d’esempio, le menzioni “*denominazione d’origine protetta controllata e garantita*” o “*DOCG*”, “*denominazione d’origine controllata*” o “*DOC*”, “*Vino dolce naturale*” e “*indicazione geografica tipica*” o “*IGT*” per l’Italia; “*Appellation [...] contrôlée*”, “*Appellation d’origine contrôlée*”, “*Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure*”, “*Vin doux naturel*” e “*Vin de pays*” per la Francia; “*Denominación de origen*” o “*DO*”, “*Denominación de origen calificada*” o “*DOCa*”, “*Vino de calidad con indicación geográfica*”, “*Vino Generoso*”, “*Vino Generoso de licor*”, “*Vino de pago*”, “*Vino de pago calificado*”, “*Vino dulce natural*” e “*Vino de la tierra*” per la Spagna.

riferimento ad un particolare metodo di produzione o di invecchiamento, alle qualità o al colore del vino, al tipo di luogo o ancora ad un evento legato alla storia del prodotto designato⁸³⁸.

Per assicurare il funzionamento del mercato interno, un'equa concorrenza tra i produttori e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, il legislatore ha ritenuto opportuno istituire un regime per il riconoscimento e la tutela delle menzioni tradizionali, diritto d'opposizione incluso⁸³⁹.

Innanzitutto, solo gli Stati membri, i Paesi terzi⁸⁴⁰ o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei Paesi terzi⁸⁴¹ possono presentare alla Commissione una domanda di protezione⁸⁴².

⁸³⁸ Fanno parte di questa seconda categoria, ad esempio, le menzioni tradizionali "Riserva" per l'Italia, "Château" per la Francia, "Gran reserva" per la Spagna. Dalle definizioni contenute nel registro elettronico *E-Bacchus*, emerge che la menzione tradizionale "Riserva" può essere attribuita a vini DOP "sottoposti a un periodo di invecchiamento stabilito dal disciplinare di produzione, non inferiore a: due anni per i vini rossi, un anno per i vini bianchi, un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave, tre anni per i vini spumanti ottenuti con metodo di rifermentazione naturale in bottiglia. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse"; la menzione tradizionale "Château", invece, è riservata ai vini DOP "prodotti in un fondo agricolo realmente esistente o chiamato esattamente con questo termine"; infine, "Gran reserva" può essere usata dai vini spumanti DOP "Cava" quando "il periodo minimo di affinamento è di 30 mesi dall'aggiunta dello sciroppo zuccherino alla sboccatura", per i vini rossi DOP quando subiscono "un invecchiamento minimo di 60 mesi, di cui almeno 18 in botti di rovere della capacità massima di 330 l, seguito da un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente", per i vini bianchi DOP e rosati DOP quando subiscono "un invecchiamento minimo di 48 mesi, di cui almeno 6 in botti di rovere della medesima capacità massima, seguito da un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente".

⁸³⁹ Il considerando 38 del regolamento n. 479/2008 recita: "Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nella Comunità e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e la qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e un'equa concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, tali menzioni tradizionali dovrebbero beneficiare di protezione nella Comunità".

⁸⁴⁰ Per i vini provenienti dai Paesi terzi la disciplina prevede due possibilità. Innanzitutto, i produttori interessati, al pari dei colleghi stabiliti sul territorio dell'Unione, possono richiedere la registrazione di una menzione tradizionale riferita ad un proprio vino o categoria di vini. In alternativa, la normativa concede la possibilità di indicare in etichetta menzioni tradizionali non registrate, purché conformi al diritto dell'Unione. È quanto emerge dall'articolo 32 del regolamento n. 607/2009, il quale recita: "1. La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi. 2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» che figurano nell'etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative".

⁸⁴¹ Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009, per organizzazioni professionali rappresentative si intendono "le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano in una o più zone viticole a denominazione di origine o indicazione geografica e che raggruppano almeno due terzi dei produttori della(e) zona(e) a denominazione di origine o indicazione geografica nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale(i) zona(e)". Tale categoria assicura ai produttori stabiliti nei Paesi terzi un accesso non meno favorevole rispetto a quello garantito ai produttori stabiliti in uno Stato membro, conformemente al principio del trattamento nazionale stabilito dalla normativa OMC.

⁸⁴² Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009: "Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono presentare alla Commissione una domanda di protezione di menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008".

La menzione può essere espressa nella lingua ufficiale o regionale del territorio di cui è originaria; in alternativa, è ammessa anche una lingua diversa se usata tradizionalmente nel commercio⁸⁴³. Oltre alle condizioni stabilite dal regolamento del Consiglio, la menzione non deve essere generica e deve rispettare una definizione fissata da un atto nazionale o da regole decise dall'organizzazione professionale rappresentativa interessata. Per le menzioni cosiddette del secondo tipo⁸⁴⁴, l'uso è considerato tradizionale se il nome candidato alla protezione è utilizzato in commercio da almeno cinque anni oppure quindici qualora sia espresso in una lingua diversa da quella del territorio da cui proviene⁸⁴⁵. In caso di omonimia, anche parziale, è necessario tenere debitamente conto degli usi locali e tradizionali, nonché dei rischi di confusione. Se il consumatore è indotto in errore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti, il termine omonimo non è registrato, anche se esatto⁸⁴⁶. Infine, una menzione tradizionale in conflitto con un marchio notorio

⁸⁴³ Sulle lingue ammesse nella registrazione di una menzione tradizionale si veda l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009, il quale recita: "1. La menzione da proteggere è espressa: a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure b) nella lingua di tale menzione usata in commercio. La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008". Come si vedrà più avanti, la protezione di una menzione tradizionale si applica solo alla lingua nella quale è stata registrata e non include sue eventuali traduzioni, motivo per cui la scelta dell'idioma rappresenta un passaggio rilevante della procedura di registrazione.

⁸⁴⁴ Per semplicità, chiamerò menzioni tradizionali del primo tipo le espressioni usate negli Stati membri per indicare che il vino reca una DOP o una IGP e menzioni tradizionali del secondo tipo quelle che fanno riferimento a caratteristiche, metodi di produzione particolari, fatti ed eventi legati al prodotto designato.

⁸⁴⁵ Le condizioni di validità di una domanda di protezione sono stabilite dall'articolo 35 del regolamento n. 607/2009, il quale recita: "Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se: a) la menzione risponde alla definizione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle condizioni di cui all'articolo 31 del presente regolamento; b) la menzione è costituita esclusivamente da: i) un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio della Comunità, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure ii) un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008; c) la menzione: i) non è generica; ii) è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure iii) è soggetta a condizioni d'impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende: a) una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera a), del presente regolamento, b) una durata di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 31, lettera b), del presente regolamento. 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per "generica" la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nella Comunità. 4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008".

⁸⁴⁶ Così stabilisce l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009: "La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione. Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta. [...]". Il comma 3 dello stesso paragrafo precisa, inoltre, che l'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato solo se il segno tutelato successivamente è sufficientemente differenziato da quello già iscritto nel registro elettronico *E-Bacchus*. Le stesse prescrizioni

preesistente non viene protetta se la registrazione è suscettibile di creare confusione quanto alla vera identità, natura o qualità del vino⁸⁴⁷.

La Commissione pubblica la domanda di protezione; entro due mesi da tale data, ogni Stato membro o Paese terzo diverso dal richiedente, o ancora ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può presentare una dichiarazione debitamente motivata per opporsi alla registrazione della menzione tradizionale in questione⁸⁴⁸.

Dopo aver esaminato la domanda di protezione, nonché le eventuali dichiarazioni d'opposizione ricevute, la Commissione adotta una decisione. In caso di esito positivo, la menzione è protetta ed iscritta nel registro elettronico *E-Bacchus*⁸⁴⁹; in alternativa, la domanda è respinta e nulla osta ad una sua ripresentazione.

Le menzioni tradizionali protette non diventano generiche e possono essere utilizzate solo per designare vini DOP o IGP conformi alla definizione depositata⁸⁵⁰. La tutela si applica

si applicano, infine, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009 che sono parzialmente omonime di una DOP, IGP o di un nome di varietà di uva da vino.

⁸⁴⁷ L'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 607/2009 recita: *“Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino”*.

⁸⁴⁸ L'esistenza e l'esercizio del diritto d'opposizione è disciplinato dagli articoli 37-39 del regolamento n. 607/2009. In particolare, l'articolo 37, paragrafo 1, dispone: *“Entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 33, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione”*. Mentre l'articolo 38, paragrafo 1, stabilisce che *“per determinare se un'opposizione sia ammissibile, la Commissione verifica se il ricorso in opposizione indica i diritti anteriori adottati e i motivi dell'opposizione e se è rispettato il termine per il suo ricevimento [...]”*. Poiché la disciplina sulle menzioni tradizionali ricalca le prescrizioni che si applicano alla procedura di registrazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, anche in questo caso le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro presentano una dichiarazione d'opposizione per il tramite delle autorità nazionali, mentre quelle residenti o stabilite in un Paese terzo possono avere accesso diretto alla Commissione. Tale lettura, oltre ad essere coerente con le disposizioni applicabili alle DOP-IGP, consente alla normativa relativa alle menzioni tradizionali di rispettare il principio del trattamento nazionale sancito dagli accordi OMC.

⁸⁴⁹ Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento della Commissione: *“1. Se una menzione tradizionale per la quale è chiesta la protezione soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in forza degli articoli 36, 38 e 39 del presente regolamento, detta menzione è riconosciuta e definita nella banca dati elettronica «E-Bacchus», a norma dell'articolo 118 duovicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, ed è accompagnata dalle informazioni seguenti: a) la lingua di cui all'articolo 31, paragrafo 1; b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione; c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi; d) una sintesi della definizione o delle condizioni d'uso; e) il nome del paese o dei paesi di origine; f) la data di inserimento nella banca dati elettronica E-Bacchus”*.

⁸⁵⁰ L'articolo 118 terovicies del regolamento n. 1234/2007 recita: *“1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all'articolo 118 duovicies, paragrafo 1. [...] 2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nella Comunità”*.

esclusivamente alla lingua⁸⁵¹ e alle categorie di prodotti vitivinicoli indicate dal richiedente nella relativa domanda. In particolare, la disciplina vieta ogni usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “*genere*”, “*tipo*”, “*metodo*”, “*imitazione*” o simili; ogni altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi; infine, ogni altra prassi che possa indurre in errore il consumatore, con particolare riferimento ai casi in cui si lascia supporre che il vino fruisce della menzione tradizionale protetta⁸⁵².

In caso di violazioni, le autorità nazionali competenti sono tenute ad adottare, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per far cessare la commercializzazione dei prodotti, inclusa la loro esportazione⁸⁵³.

Per quanto riguarda il rapporto con i marchi commerciali, oltre alla disposizione già vista in materia di marchi notori preesistenti, la disciplina stabilisce che la registrazione di un marchio, la cui domanda è presentata posteriormente alla protezione di una menzione tradizionale ed il cui uso violerebbe uno dei diritti ad essa collegati, può avvenire purché si tenga conto delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2008/95/CE e nel regolamento n. 207/2009⁸⁵⁴. Quando invece un marchio è stato registrato, depositato o acquisito con

⁸⁵¹ A differenza delle DOP e IGP, la tutela delle menzioni tradizionali non si estende alla loro traduzione. Tuttavia, come hanno ricordato i giudici comunitari nella sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2008, in causa C-285/06, *Heinrich Stefan Schneider contro Land Rheinland-Pfalz*, in *Raccolta* 2008, p. 1501, punto 39 “*non si può escludere che la traduzione di una menzione tradizionale in una lingua diversa da quella in cui questa menzione è indicata [...] possa costituire un’imitazione o un’evocazione di una menzione tradizionale [...], idonea a creare confusione o a indurre in errore le persone alle quali tale traduzione e rivolta*”, rientrando in tal modo nel campo d’applicazione della protezione stabilita dalla disciplina.

⁸⁵² È quanto stabilisce l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009: “*Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica E-Bacchus sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda: a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili; b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi; c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta*”.

⁸⁵³ Le menzioni tradizionali fruiscono, al pari delle DOP e IGP, di una protezione *ex officio*. È quanto emerge dall’articolo 118 *tervicies*, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio e dall’articolo 43 del regolamento n. 607/2009, rispettivamente “[...] *Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette*” e “*ai fini dell’applicazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 479/2008, in caso di uso illegale di menzioni tradizionali protette, le autorità nazionali competenti adottano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, le misure necessarie per far cessare la commercializzazione dei prodotti, inclusa l’esportazione*”.

⁸⁵⁴ In altre parole, la disciplina vitivinicola rimanda interamente alle condizioni che la normativa sui marchi prevede in materia di registrazione di un segno come marchio nazionale o comunitario. Questo è quanto emerge dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009, il quale recita: “*1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l’articolo 40, paragrafo 2, è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio. I marchi registrati in violazione del primo*

l'uso anteriormente al 4 maggio 2002 o alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale protetta con cui è in conflitto, i due segni possono coesistere⁸⁵⁵.

Infine, una menzione tradizionale protetta può essere modificata⁸⁵⁶ e, nel caso in cui non sia più possibile rispettare le condizioni dettate dalla disciplina, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata, può procedere alla cancellazione⁸⁵⁷.

Le menzioni tradizionali non costituiscono una novità introdotta con la riforma del 2008. Pur con alcune differenze, infatti, anche la disciplina anteriore si era occupata della definizione e della protezione di queste particolari espressioni⁸⁵⁸. Se escludiamo la

comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009". Questa disposizione, nella sua prima formulazione, era differente. Si prevedeva, infatti, di negare la registrazione del marchio, qualora il vino designato non avesse i requisiti per poter beneficiare della menzione tradizionale protetta in conflitto con il segno candidato a divenire marchio.

⁸⁵⁵ È quanto stabilisce l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009, il quale recita: "2. *Un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale. In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente*". La disciplina, in questo caso, manca di fare espressamente riferimento alle condizioni di nullità e decadenza di cui alla direttiva n. 2008/95/CE e al regolamento n. 207/2009. Tuttavia, un marchio deve sempre soddisfare tali requisiti, pena la revoca della registrazione.

⁸⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 42 *bis* del regolamento n. 607/2009: "Un richiedente ai sensi dell'articolo 29 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, della lingua indicata, del vino o dei vini interessati o della sintesi della definizione o delle condizioni d'uso della menzione tradizionale di cui trattasi". In tal caso, la disciplina prevede l'applicazione dell'intera procedura di conferimento della protezione, diritto d'opposizione incluso.

⁸⁵⁷ La cancellazione di una menzione tradizionale può avvenire per il mancato rispetto della definizione dettata dall'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio oppure per la sopravvenuta impossibilità di rispettare le condizioni che la disciplina aveva posto per la sua registrazione. È quanto emerge dall'articolo 44 del regolamento n. 607/2009, il quale recita: "Una menzione tradizionale è cancellata se non risponde più alla definizione stabilita all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 o se non rispetta più le condizioni previste agli articoli 31, 35, articolo 40, paragrafo 2, articolo 41, paragrafo 3, o all'articolo 42". Per il resto, la disciplina ricalca le prescrizioni applicabili alla procedura di cancellazione di una DOP o IGP.

⁸⁵⁸ Si veda, a titolo d'esempio, l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1493/1999, che recitava: "1. *Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII. Tali disposizioni tengono conto, in particolare, dei seguenti obiettivi: a) tutela dei legittimi interessi dei consumatori, b) tutela dei legittimi interessi dei produttori, c) buon funzionamento del mercato interno, d) sviluppo dei prodotti di qualità.* 2. *Le disposizioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare quanto segue: [...] e) la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali; [...]*". La disciplina anteriore distingueva tra menzioni tradizionali complementari, menzioni tradizionali specifiche e espressioni nazionali che sostituivano nell'etichetta l'indicazione vino da tavola ad indicazione geografica. Le prime corrispondono alle odierne menzioni tradizionali del secondo tipo, mentre le seconde e le terze a quelle del primo. A tal riguardo, si vedano gli articoli 23 e 24, paragrafo 1, del regolamento n. 753/2002, i quali, rispettivamente, recitavano "Ai fini dell'applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'espressione «menzione tradizionale complementare» si utilizza tradizionalmente per indicare i vini di cui al presente titolo negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un

procedura di registrazione⁸⁵⁹, le principali discontinuità rispetto al regime precedentemente in vigore sono rappresentate da una diversa definizione di uso tradizionale e da un diverso trattamento riservato ai Paesi terzi. La disciplina anteriore, infatti, richiedeva un uso minimo di dieci anni per le menzioni espresse nella lingua del Paese d'origine, che salivano a venticinque per quelle indicate in una lingua diversa⁸⁶⁰. Per quanto riguarda i Paesi terzi, invece, qualora avessero voluto utilizzare menzioni tradizionali identiche a quelle già attribuite ai vini comunitari, le autorità nazionali o le organizzazioni professionali rappresentative avrebbero potuto inviare una domanda motivata alla Commissione, provando, in particolare, che le condizioni d'impiego applicabili ai vini del Paese terzo interessato non fossero tali da creare confusione per i consumatori⁸⁶¹. Per il resto, si sarebbero applicate le stesse condizioni che la disciplina fissava relativamente alle menzioni tradizionali riferite ai vini comunitari.

evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio” e “Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per «menzioni tradizionali» si intendono le menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23, i termini di cui all’articolo 28 e le menzioni specifiche tradizionali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all’articolo 29 e all’articolo 38, paragrafo 3”.

⁸⁵⁹ Anche le menzioni tradizionali, al pari dei v.q.p.r.d. e dei nomi delle unità geografiche più piccole di uno Stato membro utilizzati per designare i vini da tavola ad indicazione geografica, venivano riconosciute dalla disciplina nazionale e comunicate alla Commissione, a cui non spettava alcuna altra competenza, fatte salve alcune menzioni tradizionali usate da vini originari di Paesi terzi di cui si dirà meglio più avanti.

⁸⁶⁰ L’articolo 24, paragrafo 5, lettera c) e paragrafo 9, del regolamento n. 753/2002 stabilivano rispettivamente “5. Per poter figurare nell’allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti: [...] c) essere state utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione” e “9. [...], l’utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale se l’utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale in modo costante da almeno venticinque anni”.

⁸⁶¹ L’uso di menzioni tradizionali da parte di vini originari di Paesi terzi era disciplinato dall’articolo 37, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 753/2002 modificato, il quale recitava: “1. In applicazione dell’allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l’etichettatura dei vini originari dei paesi terzi [...] elaborati nei paesi terzi che recano il nome di un’indicazione geografica [...] può essere completata dalle indicazioni seguenti: e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi [...] menzioni tradizionali complementari: i) diverse da quelle figuranti nell’allegato III, conformemente alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative e ii) figuranti nell’allegato III, purché le condizioni d’impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, e a condizione che: tali paesi abbiano presentato alla Commissione una domanda motivata e trasmesso gli elementi che permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali, le menzioni siano specifiche di per sé, le menzioni siano sufficientemente distintive e/o godano di una solida reputazione all’interno del paese terzo, le menzioni siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo, le menzioni siano associate a uno o, eventualmente, a più categorie di vini del paese terzo, le prescrizioni stabilite dal paese terzo non siano di natura tale da indurre i consumatori in errore circa la menzione di cui trattasi. Inoltre, alcune menzioni tradizionali figuranti nell’allegato III possono essere utilizzate nell’etichettatura dei vini che recano un’indicazione geografica e sono originari dei paesi terzi nella lingua del paese terzo di origine oppure in un’altra lingua, se l’utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale, se l’utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno venticinque anni. [...] Per ciascuna menzione tradizionale di cui al punto ii), i paesi terzi interessati sono indicati nell’allegato III”.

Le menzioni tradizionali già protette nella vecchia OCM vino hanno beneficiato automaticamente di un riconoscimento e di una tutela in virtù della nuova disciplina vitivinicola, a patto che lo Stato membro o il Paese terzo interessato abbia inviato alla Commissione europea entro il 1° maggio 2009 un riepilogo della definizione e delle condizioni d'uso⁸⁶².

3.8.1 Le menzioni tradizionali ed i Paesi terzi: i limiti della disciplina unionale e alcune possibili soluzioni

La posizione dei Paesi terzi nel regime delle menzioni tradizionali ha costituito, e costituisce tuttora, un elemento di grande interesse. Come è emerso in precedenza, la disciplina vitivinicola assicura ai vini originari dei Paesi terzi un accesso alla registrazione delle menzioni tradizionali alle stesse condizioni previste per i prodotti realizzati sul territorio dell'Unione. Tuttavia, il sistema non è sempre stato così.

Il quadro normativo relativo alla vecchia OCM vino, nella sua prima formulazione, prevedeva una riserva d'uso a beneficio esclusivo dei produttori comunitari per talune particolari menzioni tradizionali. Il regolamento n. 753/2002, infatti, distingueva all'articolo 24 due tipi di menzioni tradizionali complementari. Le prime, caratterizzate da un minor grado di distintività, potevano essere utilizzate anche nella designazione di vini originari dei Paesi terzi ed erano elencate nella sezione A dell'allegato III del regolamento della Commissione⁸⁶³. Le seconde, al contrario, iscritte nella parte B dello stesso allegato,

⁸⁶² La riforma del 2008, quindi, ha salvaguardato le menzioni tradizionali già protette dalla vecchia disciplina, al pari delle denominazioni di vini protette preesistenti. In particolare, l'articolo 48 del regolamento n. 607/2009 ha previsto: "*Le menzioni tradizionali protette in virtù degli articoli 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento purché: a) anteriormente al 1° maggio 2009 sia stato presentato alla Commissione un riepilogo della definizione o delle condizioni d'uso; b) gli Stati membri o i paesi terzi non abbiano cessato di proteggere alcune menzioni tradizionali*".

⁸⁶³ È quanto emerge dalla lettura combinata dell'articolo 24, paragrafo 5 e dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 753/2002 nella sua formulazione originale. La prima delle due disposizioni citate fissa le condizioni che una menzione tradizionale deve rispettare per poter essere iscritta nella sezione A dell'allegato III del regolamento della Commissione. In particolare, "*per poter figurare nell'allegato III, sezione A; una menzione tradizionale deve essere conforme alle seguenti condizioni: a) essere specifiche di per sé e precisamente definite nella legislazione dello Stato membro; b) essere sufficientemente distintive e/o godere di una solida reputazione nell'ambito del mercato comunitario; c) essere state utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione; d) essere associate a uno o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari*". Il secondo articolo citato, invece, consente ai vini originari dei Paesi terzi di utilizzare in etichetta menzioni tradizionali, comprese quelle elencate nella parte A dell'allegato III, "*1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi [...] elaborati nei paesi terzi che recano il nome di un'indicazione geografica [...] può essere completata dalle indicazioni seguenti: [...] e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi [...], menzioni tradizionali complementari diverse da quelle che figurano nell'allegato III, conformemente alla legislazione del paese terzo di cui trattasi, e menzioni tradizionali complementari che figurano nell'allegato III, purché le condizioni d'impiego siano disciplinate dal paese terzo interessato conformemente agli articoli 23 e 24*".

per via di un carattere distintivo molto più marcato, potevano figurare nelle sole etichette dei vini comunitari cui erano associate⁸⁶⁴.

La riserva d'uso, tuttavia, provocò la reazione di alcuni Paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, i quali sollevarono dubbi sulla legittimità della distinzione operata con il diritto OMC, considerato il fatto che una menzione tradizionale non è né un'indicazione geografica, né un marchio commerciale. Così, nel 2004, nonostante le forti critiche mosse dai produttori comunitari⁸⁶⁵, la Commissione soppresse la riserva d'uso, aprendo anche ai Paesi terzi l'utilizzo delle menzioni tradizionali più pregiate, fermo restando il rispetto delle condizioni dettate dalla disciplina già descritta nella prima parte di questo paragrafo rimasta in vigore sino alla vigilia della riforma del 2008⁸⁶⁶.

A circa dieci anni di distanza, i termini del dibattito non sono cambiati. Nonostante le modifiche apportate, infatti, alcuni Paesi terzi membri dell'OMC continuano a contestare la legittimità del regime di tutela delle menzioni tradizionali. In un rapporto pubblicato

⁸⁶⁴ La definizione, oltre ad esaltarne il carattere marcatamente più distintivo, precludeva il loro uso in etichette di vini originari di Paesi terzi. Così, infatti, stabiliva l'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 753/2002: *“Per poter figurare nell'allegato III, sezione B, le menzioni tradizionali devono rispettare le condizioni indicate al paragrafo 5, essere associate a un vino recante un'indicazione geografica e servire a identificare questo vino come originario di detta regione o località del territorio comunitario qualora la reputazione, una qualità o un'altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione tradizionale in causa, possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica”*. La riserva d'uso determinava un maggior grado di protezione, motivo per cui era forte l'interesse ad inserire nell'elenco B dell'allegato III le menzioni ritenute più prestigiose. In questo ambito, la Repubblica italiana ha promosso un ricorso diretto ad annullare il regolamento della Commissione perché riteneva che una serie di menzioni tradizionali associate ai vini italiani fossero state inserite erroneamente nella sezione A dell'allegato III, anziché in quella B. Si veda, a tal proposito, la sentenza della Corte del 3 marzo 2005, in causa C-283/02, *Italia c. Commissione*, non pubblicata, commentata da E. CUCCHIARA, A. PAPPALARDO, *Le menzioni tradizionali per i vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Rivista di diritto agrario*, 2005, p. 88.

⁸⁶⁵ Un gruppo di produttori italiani ha promosso un ricorso d'annullamento, perché riteneva che la decisione adottata dalla Commissione fosse incompatibile con quanto previsto dal regolamento n. 1493/1999. Nonostante il Tribunale abbia riconosciuto che le modifiche introdotte affievolivano la tutela in precedenza accordata alle menzioni tradizionali più pregiate, il ricorso venne dichiarato irricevibile per via della non legittimità a ricorrere dei produttori. Si veda, a tal proposito, l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 28 giugno 2005, in causa T-170/04, *Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani (FederDoc) e altri contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2005, p. 2503.

⁸⁶⁶ Con l'adozione del regolamento (CE) n. 316/2004, del 20 febbraio 2004, *recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli*, pubblicato in *GUUE* L 55 del 24 febbraio 2004, p. 16, la Commissione ha eliminato la distinzione tra le due categorie di menzioni tradizionali complementari, introducendo quel quadro normativo modificato poi giunto sino alla riforma del 2008. Le motivazioni alla base della scelta della Commissione emergono molto chiaramente dal secondo e dal terzo considerando del regolamento *“Il regolamento (CE) n. 753/2002 è stato notificato all'Organizzazione mondiale del commercio. Alcuni paesi terzi produttori di vino hanno espresso riserve sul testo del regolamento. In seguito a tali commenti si sono svolte a Ginevra due consultazioni per spiegare le nuove norme di etichettatura e prendere conoscenza delle preoccupazioni dei paesi terzi. (3) Tenendo conto delle asserzioni dei paesi terzi è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 753/2002. In particolare, occorre consentire l'uso di alcune espressioni tradizionali ai paesi terzi che soddisfino condizioni equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. [...]”*.

nella primavera del 2013⁸⁶⁷, gli Stati Uniti hanno espresso riserve circa la compatibilità della disciplina unionale con le disposizioni contenute nell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio⁸⁶⁸. In particolare, a parere del governo statunitense *“the EU’s regulation of traditional terms severely restricts the ability of non-EU wine producers to use common or descriptive and commercially valuable terms to describe their products sold in the EU. While no shipments have been blocked, U.S. industry reports that the regulation has deterred exporters from seeking to enter the EU market”*⁸⁶⁹.

Sul fronte opposto, alcuni produttori comunitari, orfani della riserva d’uso, hanno fatto pressioni sulla Commissione europea affinché non autorizzi l’uso di talune menzioni nelle etichette dei vini originari dei Paesi terzi⁸⁷⁰.

Come è emerso da quanto scritto in precedenza, le menzioni tradizionali non costituiscono un’indicazione geografica, quindi non possono essere registrate come DOP o come IGP, la cui tutela è ammessa a livello internazionale grazie alle disposizioni degli articoli 22-24 TRIPS. Allo stesso tempo, alcune menzioni godono di un grande prestigio presso il pubblico e sono capaci di attribuire grande pregio, e quindi valore, ai vini cui sono associate. Di qui, la necessità di avere un regime di tutela, che assicuri condizioni di concorrenza leale per i legittimi beneficiari ed una corretta informazione ai consumatori.

I Paesi terzi contestano il sistema di protezione adottato dall’UE perché, nella sostanza, non riconoscono le menzioni tradizionali stesse, pur volendo utilizzarle nelle etichette dei propri vini diretti ai consumatori europei.

La strategia suggerita da alcuni produttori comunitari, secondo la quale la Commissione dovrebbe rifiutare ai vini originari dei Paesi terzi la possibilità di utilizzare menzioni

⁸⁶⁷ Si tratta del *2013 Report on Technical Barriers to Trade*, pubblicato dall’Office of the United States Trade Representative nell’aprile 2013, consultabile al sito <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2013/TBT-report>.

⁸⁶⁸ L’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, meglio conosciuto con l’acronimo inglese accordo TBT, costituisce un allegato all’Accordo istitutivo dell’OMC. In particolare, l’articolo 2, paragrafo 2, dell’Accordo TBT recita: *“Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products”*. La disciplina sulle menzioni tradizionali ricade a pieno nel campo d’applicazione dell’accordo TBT, perché all’allegato I definisce technical regulation come un *“document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labeling requirements as they apply to a product, process or production method”*.

⁸⁶⁹ *2013 Report on Technical Barriers to Trade*, p. 64.

⁸⁷⁰ Il caso più emblematico è rappresentato dai produttori francesi che si oppongono fermamente alla possibilità che i vini originari degli Stati Uniti utilizzino in etichetta le menzioni tradizionali francesi *“Clos”* e *“Château”*.

identiche a quelle già associate ai vini europei, si rivelerebbe perdente. Ciò causerebbe, verosimilmente, un ricorso all'Organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, con la conseguente instaurazione di un Panel, il quale non avrebbe grandi difficoltà a dimostrare la non legittimità della normativa unionale alla luce degli obblighi OMC, primi fra tutti il divieto di creare ostacoli tecnici al commercio non giustificati da legittimi motivi.

Sul fronte opposto, l'apertura completa alle richieste provenienti dai Paesi terzi, oltre che innescare una serie di ricorsi per annullamento dei regolamenti d'esecuzione adottati dalla Commissione per autorizzare l'uso dei segni contesi, rischierebbe di arrecare un serio pregiudizio alla trasparenza del mercato del vino europeo a danno di produttori e consumatori.

La disciplina vitivinicola vigente già offre, a mio avviso, una via d'uscita. Innanzitutto, le menzioni tradizionali riferite a metodi di produzione, invecchiamento o elaborazione dei vini, che non identificano un determinato prodotto avente una precisa origine geografica potrebbero essere concesse anche ai vini originari dei Paesi terzi, a patto che siano conformi alle definizioni unionali. In questo modo, l'UE avrebbe la possibilità di influenzare, ancora di più di quanto non faccia già ora, le etichette dei vini che circolano nei mercati internazionali.

Le menzioni, invece, più pregiate potrebbero trovare diverse forme di tutela. In primo luogo, i produttori potrebbero organizzarsi e richiedere la registrazione di un marchio collettivo comunitario, con un regolamento d'uso appropriato⁸⁷¹. In secondo luogo, tali espressioni potrebbero essere incluse nella DOP o IGP cui sono tradizionalmente associate, andando a creare una denominazione composta in cui entrambi gli elementi sono distintivi e quindi protetti. Infine, le menzioni dal carattere marcatamente distintivo, capaci di identificare un determinato vino avente una precisa origine geografica, potrebbero essere registrate come DOP in quanto nomi riferiti ad un nome geografico usati tradizionalmente per designare un vino, sfruttando, in tal modo, la disposizione dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007.

Alcune delle soluzioni proposte sono già state praticate. Mi riferisco, ad esempio, alla registrazione della menzione tradizionale "*Gutturnio*" come DOP autonoma oppure a *Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese* DOP, in cui la menzione tradizionale "*Buttafuoco*" è entrata a far parte della denominazione protetta *Oltrepò Pavese* cui era associata. Non si tratta quindi di stravolgere il quadro normativo vigente, ma di scegliere un approccio che, vagliando caso per caso le soluzioni migliori, consenta di difendere attraverso strumenti

⁸⁷¹ Cfr. G. CARACCIOLLO, *La nuova disciplina delle menzioni tradizionali dei vini a D.O. alla luce del regolamento C.E. n. 316/2004*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, IV, 2005, p. 223.

già esistenti le menzioni tradizionali più pregiate, senza venir meno agli obblighi stabiliti dagli accordi OMC.

3.9 Le regole in materia di etichettatura dei vini

L'etichettatura e, più in generale, la presentazione dei vini possono condizionare le scelte dei consumatori e con esse le prospettive di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. Allo stesso tempo, eventuali divergenze tra le legislazioni nazionali potrebbero causare ingiustificati ostacoli al commercio intracomunitario. Sulla base di tali premesse⁸⁷², il legislatore ha ritenuto opportuno definire un quadro normativo comune relativo alla presentazione e all'etichettatura dei vini, complementare alle norme generali applicabili ai prodotti alimentari, tra cui, in particolare, le disposizioni contenute nella direttiva n. 2000/13/CE⁸⁷³.

3.9.1 Le indicazioni obbligatorie

L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli si fonda sulla distinzione tra le informazioni che devono necessariamente figurare nelle etichette dei vini e quelle, invece, che possono essere menzionate a discrezione dei produttori⁸⁷⁴.

⁸⁷² Si vedano, a tal proposito, i considerando 39 e 40 del regolamento n. 479/2008, con i quali il legislatore ha giustificato l'intervento normativo nel campo della presentazione e dell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Rispettivamente *“la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno”* e *“è necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. A tal fine si ravvisa l'opportunità che le norme in materia di etichettatura siano adottate a livello comunitario”*.

⁸⁷³ Il vino, essendo un prodotto destinato all'alimentazione umana, è soggetto alle disposizioni orizzontali in materia di prodotti alimentari. Per quanto riguarda l'etichettatura e, più in generale, la presentazione, esso deve conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/13/CE, del 20 marzo 2000, *relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità*, pubblicata in *GUUE* L 109 del 6 maggio 2000, p. 29. In particolare, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1 *“L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento, [...]”*. Questa direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1169/2011, del 25 ottobre 2011, *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione*, pubblicato in *GUUE* L 304 del 22 novembre 2011, p. 18. Ad oggi la normativa richiede che si applichi ancora la disciplina della direttiva 2000/13/CE a cui subentreranno a partire dal 13 dicembre 2014 le disposizioni del regolamento. L'articolo 7 del regolamento costituisce la nuova disposizione cui far riferimento per quanto qui interessa.

⁸⁷⁴ Le indicazioni obbligatorie sono elencate nell'articolo 118 *sexvicies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: *“L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato XI ter, punti*

Innanzitutto, l'etichetta deve riportare il nome della categoria di prodotti vitivinicoli cui il vino designato appartiene, le informazioni relative alla provenienza⁸⁷⁵ ed alla gradazione alcolica del prodotto, nonché il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore⁸⁷⁶. Nel caso di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità e vini spumanti aromatici di qualità, la disciplina richiede di indicare anche il tenore di zucchero.

I vini che si fregiano di una DOP o IGP devono riportare in etichetta, oltre alle informazioni di cui sopra⁸⁷⁷, l'espressione “denominazione d'origine protetta” o “indicazione geografica protetta” accompagnata dal nome tutelato. In alternativa, la disciplina concede la possibilità di sostituire le predette espressioni con le menzioni tradizionali del primo tipo oppure di ometterle completamente nei casi espressamente previsti dalla Commissione⁸⁷⁸.

da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato XI ter; b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: i) l'espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” e ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; c) il titolo alcolometrico volumico effettivo; d) l'indicazione della provenienza; e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore; f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati; g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero”.

⁸⁷⁵ Il regolamento della Commissione chiarisce che per provenienza si intende il nome dello Stato membro o del Paese terzo da cui proviene il vino, cosicché non è consentito menzionare in etichetta nomi di unità geografiche più piccole dello Stato membro o del Paese terzo di riferimento. Quando uve e vino hanno la stessa origine, è possibile indicare in etichetta il nome dello Stato membro o del Paese terzo in questione; qualora il vino sia il risultato di una miscela di vini provenienti da più Stati membri o Paesi terzi diversi, la disciplina prevede l'utilizzazione di espressioni quali “vino della Comunità europea”, “miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea”, “miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea”, oppure infine “miscela di vini [...]” completati dai nomi dei Paesi terzi interessati. Nel caso in cui, invece, uve e vino abbiano origini differenti, ma conosciute, la disciplina concede la possibilità di indicare in etichetta i nomi degli Stati o dei Paesi terzi coinvolti; in alternativa, è sempre possibile utilizzare il riferimento generico alla provenienza comunitaria oppure a quella di diversi Paesi terzi. È bene rammentare che la disciplina vitivinicola vieta il taglio di un vino comunitario con un vino proveniente da un Paese terzo. Si veda, a tal riguardo, la sezione C dell'allegato XV ter del regolamento n. 1234/2007: “Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi”.

⁸⁷⁶ Per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità ed i vini spumanti aromatici di qualità l'indicazione dell'importatore è sostituita dai riferimenti del produttore o del venditore, mentre per i vini importati dal nome e indirizzo dell'importatore. Il legislatore ha stabilito che per indirizzo si deve intendere il nome del comune e dello Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore. Qualora, l'indirizzo contenga o sia costituito da una DOP o IGP, le dimensioni dei caratteri utilizzati non devono superare la metà di quelli utilizzati per la DOP o IGP o per il nome della categoria di prodotti vitivinicoli a cui appartiene il vino designato. In alternativa, lo Stato membro può decidere di far ricorso ad un codice. Si tratta di misure che mirano ad evitare che il consumatore sia tratto in inganno da un utilizzo improprio degli indirizzi delle sedi sociali dei soggetti interessati.

⁸⁷⁷ I vini DOP-IGP sono esentati dall'obbligo di menzionare in etichetta il nome della categoria di prodotti vitivinicoli cui appartiene il vino designato.

⁸⁷⁸ In virtù dell'articolo 118 sexvicies, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007: “In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” può essere omissso nei seguenti casi: a) se sull'etichetta figura la menzione tradizionale di cui all'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a); b) se, in circostanze eccezionali che la Commissione

3.9.2 Le indicazioni facoltative

Il regolamento del Consiglio contiene un elenco non esaustivo delle indicazioni facoltative che possono essere aggiunte in etichetta a complemento delle informazioni obbligatorie⁸⁷⁹. Innanzitutto, è possibile indicare, entro certi limiti, l'annata ed il nome della varietà di uve da vino da cui il prodotto è ottenuto, i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione⁸⁸⁰, nonché il tenore zuccherino.

I vini DOP e IGP, in aggiunta a quanto appena affermato, possono riportare in etichetta una menzione tradizionale del secondo tipo ed il nome di un'unità geografica più piccola o più grande della zona geografica delimitata che è alla base della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica iscritta nel registro⁸⁸¹.

La disciplina fissa alcune condizioni d'utilizzo. In primo luogo, l'indicazione dell'annata può figurare solo se il vino è stato ottenuto per almeno l'85% da uve vendemmiate nell'anno di raccolta menzionato⁸⁸².

stabilisce, sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta". Con il regolamento n. 607/2009, la Commissione ha stabilito che i vini che riportano in etichetta le denominazioni d'origine protette *Kομνανδρία* (*Commandaria*) per Cipro; *Σάμος* (*Samos*) per la Grecia; *Cava*, *Jerez*, *Xérès* o *Sherry*, *Manzanilla* per la Spagna; *Champagne* per la Francia; *Asti*, *Marsala*, *Franciacorta* per l'Italia e *Madeira* o *Madère*, *Port* o *Porto* per il Portogallo possono omettere in etichetta l'espressione "*denominazione d'origine protetta*" così come la menzione tradizionale del primo tipo corrispondente, a condizione che tale possibilità sia disciplinata dalla legislazione nazionale di riferimento.

⁸⁷⁹ L'elenco non esaustivo delle indicazioni facoltative è contenuto nell'articolo 118 septvicies, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: "*L'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative: a) l'annata; b) il nome di uno o più varietà di uve da vino; c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero; d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b); e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta; f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica*".

⁸⁸⁰ Come hanno ricordato i giudici nella sentenza della Corte (Quarta sezione) del 13 marzo 2008, in causa C-285/06, *Heinrich Stefan Schneider contro Land Rheinland-Pfalz*, in *Raccolta* 2008, p. 1501, punti 29-31, i termini che si riferiscono ad un particolare metodo di produzione possono figurare nelle etichette dei vini, a condizione che non vi sia un rischio di confusione con una menzione tradizionale protetta. L'uso delle espressioni "*fermentato/maturato/invecchiato in barrique*", "*fermentato/maturato/invecchiato in botte*" seguito o no dal nome riferito all'essenza del legno di cui è composto il contenitore utilizzato, "*fermentato in bottiglia*", "*fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale*", "*metodo tradizionale*", "*metodo classico*", "*metodo classico tradizionale*", "*Crémant*" può avvenire solo alle condizioni descritte all'articolo 66 del regolamento n. 607/2009.

⁸⁸¹ Il nome di un'unità geografica più piccola o più grande della zona geografica delimitata può essere costituito dal nome di una località o un gruppo di località, un comune o una frazione, una sottoregione viticola o una parte di essa oppure, infine, dal nome di una zona amministrativa.

⁸⁸² È quanto prescrive l'articolo 61 del regolamento n. 607/2009, il quale recita: "*a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, sulle etichette dei prodotti ai sensi dell'articolo 49 può figurare l'annata a condizione che almeno l'85 % delle uve usate per elaborarli siano state vendemmiate in tale annata. [...]3. Anche i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo [...]*". Per i vini che tradizionalmente sono ottenuti da uve vendemmiate in gennaio o febbraio si indica in etichetta l'annata relativa all'anno solare appena concluso.

Quanto all'uso del nome della varietà di uve da vino, il primo limite viene fissato dall'articolo 118 *undecies*, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio, il quale esclude la possibilità di utilizzare i nomi dei vitigni che contengono o consistono in denominazioni d'origine protette o indicazioni geografiche protette⁸⁸³. In deroga a ciò, il legislatore ha stabilito un elenco di nomi di varietà che possono essere usati per vini provenienti da determinati Paesi nel rispetto di alcune condizioni. I termini che figurano nella parte A dell'allegato XV del regolamento n. 607/2009 possono figurare solo nelle etichette dei vini a denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o recanti un'indicazione geografica relativa ad un Paese terzo, se già autorizzati dalle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002 o, se posteriore, alla data di adesione dello Stato membro interessato⁸⁸⁴. I nomi, invece, elencati nella parte B del medesimo allegato possono essere usati senza alcun requisito temporale, purché il prodotto designato sia un vino DOP, IGP o ad indicazione geografica se proveniente da un Paese terzo⁸⁸⁵.

⁸⁸³ Ai sensi dell'articolo 118 *undecies*, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007 “*Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, il nome di una varietà di uve da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento*”.

⁸⁸⁴ È quanto stabilisce l'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 607/2009, il quale recita: “*In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore*”. L'allegato XV, parte A, del regolamento n. 607/2009 elenca i nomi di varietà di uva da vino interessati dal provvedimento, le denominazioni protette in conflitto ed i Paesi i cui vini DOP, IGP o ad indicazione geografica se prodotti in un Paese terzo possono usare il nome del vitigno in questione. A titolo d'esempio, nell'allegato XV, parte A, si stabilisce che il nome di varietà di uve da vino *Albarossa* può essere usato nelle etichette dei vini DOP o IGP italiani, nonostante l'esistenza della DOP *Alba*. Un altro esempio, probabilmente più significativo, riguarda la varietà *Montepulciano*, che può essere usata per vini italiani DOP o IGP, nonostante la registrazione della DOP *Vino Nobile di Montepulciano*. Giova ricordare che i produttori di quest'ultima denominazione d'origine protetta hanno presentato nel luglio 2010 dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a richiedere l'annullamento del regolamento n. 607/2009, nella parte in cui si applicava alla DOP in questione la disposizione derogativa dell'articolo 62, paragrafi 3 e 4, del medesimo atto. Il ricorso è stato poi ritirato dagli stessi ricorrenti nella primavera del 2012. Altri esempi, riferiti questa volta a DOP o IGP non italiane, potrebbero essere il nome della varietà *Early Burgundy* utilizzabile dai vini statunitensi nonostante la DOP *Bourgogne* oppure la varietà *Torrontés riojano* menzionabile nei vini provenienti dall'Argentina, nonostante la nota DOP *Rioja*.

⁸⁸⁵ Così recita l'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento n. 607/2009: “*I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo*”. L'allegato XV, parte B, del regolamento n. 607/2009 elenca i nomi di varietà di uva da vino interessati dal provvedimento, le denominazioni protette in conflitto ed i Paesi i cui vini DOP, IGP o ad indicazione geografica se provenienti da un Paese terzo possono menzionare in etichetta il nome del vitigno in questione. A titolo d'esempio, il nome della varietà di uva da vino *Aglianico* può essere menzionato nelle etichette dei vini italiani, greci, maltesi, statunitensi, nonostante la registrazione della DOP italiana *Aglianico del Taburno*, oppure *Barbera* può essere utilizzato nelle etichette dei vini italiani, sudafricani, argentini, australiani, croati, messicani, sloveni, uruguaiani, statunitensi, greci o infine maltesi nonostante la DOP spagnola *Conca de Barbera*.

Fatta salva la previsione dell'articolo 118 *undecies*, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, per i vini senza indicazione geografica gli Stati membri devono assicurare l'esistenza di un sistema di controlli per certificare la veridicità delle indicazioni relative all'annata ed al nome della varietà di uve da vino⁸⁸⁶. Tali vini possono essere commercializzati con la menzione "vino varietale" seguita dal nome dello Stato membro d'origine e da quello della varietà di uva da vino in questione⁸⁸⁷. In base a criteri oggettivi, non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, le autorità statali possono escludere dalle indicazioni facoltative alcuni nomi di varietà di uva da vino, in particolare se esistono rischi di confusione per i consumatori qualora il nome in questione sia parte integrante di una DOP o IGP oppure a causa dell'antieconomicità dei controlli se la varietà di uva da vino interessata dal provvedimento è presente in parte esigua nei vigneti nazionali⁸⁸⁸. Tale restrizione può riguardare solo i vini prodotti nel territorio dello Stato membro interessato e deve essere comunicata alla Commissione europea.

Il nome della varietà di uva da vino può figurare in etichetta solo se il prodotto designato è ottenuto almeno per l'85% da uve appartenenti alla varietà menzionata. È possibile indicare anche due o più nomi di varietà, a condizione che il prodotto provenga al 100% da tali vitigni. In tal caso, i nomi figurano in ordine decrescente in base all'uvaggio scelto dal produttore⁸⁸⁹.

⁸⁸⁶ I controlli possono essere effettuati casualmente secondo un'analisi del rischio, a campione oppure in maniera sistematica. Essi vengono svolti dall'autorità statale competente designata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento n. 882/2004 oppure da organismi di controllo conformi all'articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento n. 882/2004. La responsabilità della procedura di certificazione rimane, comunque, in capo all'autorità statale designata dallo Stato membro interessato.

⁸⁸⁷ Si tratta della facoltà ammessa dall'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento n. 607/2009, il quale recita: "Per i vini prodotti in conformità all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono decidere di usare il termine "vino varietale" completato dal nome: a) dello Stato membro o degli Stati membri; b) del vitigno o dei vitigni. Per i vini senza denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta o senza indicazione geografica prodotti in paesi terzi, che recano sull'etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino o l'annata, i paesi terzi possono decidere di utilizzare il termine "vino varietale" completato dal nome o dai nomi del paese terzo o dei paesi terzi interessati. L'articolo 55 del presente regolamento non si applica qualora sia indicato il nome dello Stato membro o degli Stati membri oppure del paese terzo o dei paesi terzi".

⁸⁸⁸ Si tratta di quanto stabilito dall'articolo 118 *septvicies*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007: "Fatto salvo l'articolo 118 *undecies*, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta: a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione; b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se: i) esiste per il consumatore un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uva in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente; ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro. [...]".

⁸⁸⁹ Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere c), del regolamento n. 607/2009: "per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recanti un'indicazione geografica di un paese terzo, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché: i)

Per quanto riguarda la possibilità di riportare nell'etichetta di un vino DOP o IGP il nome di un'unità geografica più piccola dell'area alla base della denominazione registrata, la disciplina richiede che tale zona sia delimitata con precisione e che il vino designato sia ottenuto per almeno l'85% da uve provenienti dalla zona menzionata; il quantitativo restante può essere vendemmiato entro la zona geografica delimitata descritta nel relativo disciplinare di produzione⁸⁹⁰. Questi riferimenti geografici non rientrano nella protezione che la disciplina vitivinicola assicura alle DOP e IGP.

Ai sensi dell'articolo 57 del regolamento della Commissione, i vini DOP e IGP possono indicare in etichetta termini quali “*abbazia*”, “*rocca*”, “*domaine*”, “*tour*”, “*burg*”, “*schloss*” o simili, associati al nome dell'azienda in questione. In tal caso, i vini devono essere ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti coltivati nella proprietà menzionata, tutte le fasi relative all'elaborazione devono essere effettuate in tale azienda e gli Stati membri o i Paesi terzi interessati devono prevedere norme nazionali per disciplinare l'uso dei termini utilizzabili nei propri territori⁸⁹¹.

Le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative possono essere espresse in una o più lingue ufficiali dell'Unione⁸⁹². Tuttavia, giova ricordare che le denominazioni d'origine protette, le indicazioni geografiche protette e le menzioni tradizionali protette devono essere espresse nella lingua di registrazione.

Infine, la disciplina richiede alle autorità nazionali di ritirare dal mercato i prodotti etichettati in violazione di quanto previsto dal diritto dell'Unione⁸⁹³, salvo i vini destinati

qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l'85 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, [...] ii) qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tali varietà, [...]. Nel caso di cui al punto ii), le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni” e lettera d), dello stesso paragrafo, del medesimo regolamento “Per i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, [...] lettera c), [...]”.

⁸⁹⁰ È quanto stabilisce l'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009: “Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. [...] Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti. [...]”.

⁸⁹¹ Ai sensi dell'articolo 57 del regolamento n. 607/2009: “I termini elencati nell'allegato XIII con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a condizione che: a) il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda; b) l'elaborazione sia interamente effettuata nell'azienda; c) gli Stati membri disciplinino l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato XIII, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative. [...]”.

⁸⁹² Si veda a tal riguardo l'articolo 118 *octovicies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, il quale recita: “le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 118 *sexvicies* e 118 *septvicies*, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità”.

⁸⁹³ Sull'obbligo per le autorità nazionali di ritirare dal mercato i vini non etichettati in conformità con quanto stabilito dal diritto dell'Unione si veda, in particolare, l'articolo 118 *novodecies* del regolamento n.

all'esportazione, i quali, previa autorizzazione dello Stato membro d'origine, possono essere etichettati in deroga, se così richiesto dalla normativa del Paese terzo di destinazione⁸⁹⁴.

3.9.3 La disciplina anteriore e le principali novità introdotte

Le nuove regole in materia di etichettatura presentano alcune discontinuità rispetto alla disciplina anteriore.

Innanzitutto, il vecchio regime differenziava le disposizioni in base ai prodotti vitivinicoli interessati e a seconda della loro origine⁸⁹⁵. In tal modo, il regolamento n. 1493/1999 disciplinava all'allegato VII la presentazione e l'etichettatura dei vini diversi dai vini spumanti, dedicando a quest'ultimi l'intero allegato VIII. Parimenti, il regolamento n. 753/2002 presentava le varie disposizioni distinguendo, di volta in volta, tra le norme applicabili ai vini da tavola, ai vini da tavola con indicazione geografica, ai V.Q.P.R.D., ai vini importati, ai vini liquorosi, frizzanti e frizzanti gassificati ed, infine, ai vini spumanti, compresi gli spumanti gassificati.

Nel vecchio regime solo i V.Q.P.R.D. potevano riportare in etichetta il nome di un'unità geografica più piccola o più grande dell'area alla base della denominazione protetta⁸⁹⁶,

1234/2007, il quale recita: *“Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato”*. Dello stesso tenore è anche l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento della Commissione: *“I prodotti con un'etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella Comunità né esportati”*.

⁸⁹⁴ È quanto stabilisce l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009, il quale recita: *“In deroga ai capi V e VI del regolamento (CE) n. 479/2008, per i prodotti destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare che nell'etichettatura di determinati vini destinati all'esportazione figurino indicazioni non conformi alle norme di etichettatura previste dalla normativa comunitaria ove tali indicazioni siano previste dalla normativa del paese terzo interessato. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali della Comunità”*.

⁸⁹⁵ È interessante confrontare il considerando numero 52 del regolamento n. 1493/1999 *“tenuto conto delle differenze tra i prodotti oggetto del presente regolamento ed i loro marchi, nonché delle aspettative dei consumatori e degli usi tradizionali, le norme devono essere differenziate a seconda dei prodotti interessati, in particolare per quanto riguarda il vino spumante, e a seconda della loro origine”*, con quello numero 42 del regolamento n. 479/2008 *“[...]Dall'esperienza è emerso che spesso non è opportuno differenziare le norme di etichettatura a seconda della categoria di prodotti vitivinicoli. Le norme dovrebbero pertanto applicarsi in linea di principio a tutte le varie categorie di vino, compresi i prodotti importati [...]”*, da cui emerge con chiarezza il diverso approccio adottato dal legislatore nella redazione della nuova disciplina vitivinicola.

⁸⁹⁶ Così stabiliva la sezione B, punto 1, lettera c), dell'allegato VII, del regolamento n. 1493/1999: *“L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi: [...]c) per i V.Q.P.R.D.: l'indicazione di un'unità geografica più piccola della regione determinata secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore; l'indicazione di un'unità geografica più grande della regione determinata per precisare l'ubicazione di un V.Q.P.R.D.; [...]”*.

mentre le indicazioni relative ad un particolare metodo di produzione o di elaborazione non potevano figurare nell'etichettatura di un semplice vino da tavola⁸⁹⁷.

Le novità principali, tuttavia, hanno riguardato i vini varietali e l'indicazione dell'anno di raccolta. La disciplina precedente, infatti, riservava ai soli V.Q.P.R.D., ai vini da tavola con indicazione geografica ed ai vini importati recanti un'indicazione geografica, la possibilità di menzionare in etichetta il nome della varietà di uva da vino da cui il prodotto era stato ottenuto e l'anno di raccolta delle uve impiegate nella vinificazione⁸⁹⁸. La novità introdotta, oltre ad incontrare resistenze tra gli Stati membri produttori⁸⁹⁹, ha sollevato non

⁸⁹⁷ Si veda la sezione B, punto 1, lettera b), dell'allegato VII, del regolamento n. 1493/1999, in cui si disponeva: "L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi: [...] b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i V.Q.P.R.D.: [...] indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, [...]". L'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1493/1999 estendeva questa possibilità anche ai vini importati recanti un'indicazione geografica "In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi [...] che recano il nome di un'indicazione geografica [...] può essere completata dalle indicazioni seguenti: [...] d) indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; [...]".

⁸⁹⁸ La sezione B, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1493/1999 recitava: "L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi: [...] b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i V.Q.P.R.D.: l'anno di raccolta, il nome di una o più varietà di vite, [...]". Per quanto riguarda, invece, i vini importati ad indicazione geografica, l'articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento n. 753/2002 prevedeva: "In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi [...] che recano il nome di un'indicazione geografica [...] può essere completata dalle indicazioni seguenti: a) l'anno della vendemmia; tale menzione è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, nonché quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, è stato vendemmiato nel corso dell'anno in questione. Per i vini tradizionalmente ottenuti da uve vendemmate in inverno è indicato l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno della vendemmia; b) il nome di una o più varietà di vite; le varietà in questione sono utilizzate purché: i) le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; ii) i nomi e i sinonimi delle varietà siano conformi all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (I); e iii) siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), del presente regolamento; si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2[...]"

⁸⁹⁹ È quanto emerge dalla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, adottata a norma dell'articolo 184, punto 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio sull'esperienza maturata con l'attuazione della riforma del settore vitivinicolo del 2008, COM(2012)737, in cui si afferma, p. 4, "La produzione di "vini varietali", non consentita prima della riforma, è ora pari al 2% della produzione complessiva, mentre i vini con IGP vengono anch'essi sempre più etichettati con l'indicazione del/dei vitigno/i. Lo sviluppo di vini varietali nell'Unione europea pare tuttavia essere in ritardo rispetto alle tendenze di consumo di alcuni paesi terzi e dei paesi non produttori dell'UE, più orientati al consumo di vini varietali che di vini DOP/IGP per quanto riguarda i vini di bassa e media qualità" e più avanti a p. 11 "Le disposizioni in materia di etichettatura e presentazione sono state ampiamente semplificate e armonizzate tra diversi prodotti vitivinicoli. Esse garantiscono ora maggiore flessibilità al settore unionale vitivinicolo, in particolare per quanto riguarda la produzione di vini sprovvisti di DOP o IGP che riportano l'indicazione dell'annata e i nomi dei vitigni ("vini varietali"). Nel 2011 la produzione unionale di vini varietali è stata pari a 4,6 milioni di hl (con il 68% proveniente dalla Spagna e il 20% dalla Francia), a dimostrazione dell'importanza di questo sbocco di mercato sia per i vitivinicoltori sia per i consumatori. Alcuni Stati membri sono tuttavia riluttanti a sviluppare i propri vini varietali e tendono ad escludere i loro vitigni più importanti al fine di mantenerli per i vini DOP".

poche critiche in dottrina. Secondo alcuni, infatti, la decisione di assegnare anche a vini privi di qualsiasi elemento territoriale segni della qualità quali l'indicazione relativa all'annata ed al nome del vitigno costituisce un chiaro segnale della volontà del legislatore di ritracciare il perimetro della qualità a vantaggio di produzioni di quantità e di grandi produttori⁹⁰⁰. Tale scelta, a parere di altri, si porrebbe in contraddizione con gli obiettivi che la stessa riforma del 2008 avrebbe dovuto perseguire: istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione europea, puntando sulla promozione e sul sostegno dei vini di qualità per conquistare quote di mercato dentro e fuori l'Unione⁹⁰¹.

Certamente, le due novità in parola costituiscono una forte discontinuità rispetto al passato. Questo è ancora più vero, in particolare, per quelle regioni viticole in cui lo sviluppo della viticoltura ed il successo sui mercati è stato costruito attorno ad un preciso vitigno. Ciononostante, due sono gli elementi su cui riflettere. In primo luogo, la normativa europea e quella internazionale proteggono le indicazioni geografiche e non i nomi dei vitigni, che sono termini generici e per questo liberamente utilizzabili da tutti gli operatori interessati⁹⁰². In secondo luogo, alcuni mercati registrano, in particolare per i prodotti di bassa e media qualità, tendenze di consumo più orientate verso i vini varietali che quelli DOP o IGP⁹⁰³. La scelta del legislatore, a mio avviso, deve essere collocata in tale contesto, motivo per cui, come ha evidenziato la stessa Commissione già nella comunicazione del 2006⁹⁰⁴, le novità in parola offrono ai viticoltori europei l'opportunità di affrontare in condizioni di parità la concorrenza dei produttori esteri.

⁹⁰⁰ F. ALBISINNI, *La OCM vino nel percorso europeo di riforma*, in *Le regole del vino – Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, F. ALBISINNI (a cura di), Atti del Convegno AIDA-IDAIC di Roma del 23-24 novembre 2007, Giuffè ed., Milano, 2009, p. 366.

⁹⁰¹ A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune del mercato del vino*, cit., p. 562.

⁹⁰² Giova ricordare anche la disposizione dell'articolo 24, paragrafo 6, TRIPs, secondo cui: “[...] *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*”.

⁹⁰³ Così afferma la Commissione europea nella relazione presentata a Parlamento europeo e Consiglio, *op. cit.*, p. 4.

⁹⁰⁴ Si veda COM(2006)319, *op. cit.*, p. 11.

CONSIDERAZIONI FINALI

Conoscere è come viaggiare. Si sceglie una meta, si prepara un percorso, ci si mette in cammino e giunti all'arrivo si è più ricchi, perché viaggiando abbiamo conosciuto.

Scrivere le conclusioni, o come preferisco chiamarle considerazioni finali, è un po' come trovarsi alla fine di un viaggio e ripercorrere con la mente ciò che si è fatto per capire cosa si è fatto.

Partiamo quindi dal titolo di questo lavoro. La nuova politica di qualità dell'Unione europea per il settore vitivinicolo si colloca, innanzitutto, al centro di un disegno riformatore più ampio avviato dalla Commissione con l'obiettivo di ricondurre ad unità gli strumenti con cui l'Unione promuove e tutela un'agricoltura di qualità. La riforma dell'OCM vino del 2008 ha costituito, se non il punto di partenza, sicuramente l'elemento più importante e più complesso di questo disegno, poiché ha esteso ai vini, da sempre oggetto di una disciplina autonoma e speciale, il regime già in uso per i prodotti agricoli e alimentari. Si è trattato di un passaggio non semplice, il cui esito non era per nulla scontato, in quanto le misure proposte dalla Commissione hanno interessato un sistema che per circa quarant'anni è rimasto pressoché inalterato.

La riforma del 2008 è stata profonda, perché il legislatore, dopo aver confermato che la politica di qualità per il settore vitivinicolo continuerà a fondarsi sul legame prodotto-territorio⁹⁰⁵, ha introdotto nuovi simboli, nuove definizioni e nuove procedure, ridisegnando, al contempo, la ripartizione delle competenze tra Stati membri e Commissione europea.

Partiamo dai simboli. I vini a denominazione d'origine protetta (DOP) e quelli ad indicazione geografica protetta (IGP) hanno sostituito i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in passato gli unici ad essere ammessi nel perimetro della qualità vitivinicola europea. Ciò ha determinato, secondo alcuni autorevoli commentatori⁹⁰⁶, una dilatazione della categoria dei prodotti di qualità, con un conseguente rischio di banalizzazione dei vini di maggior pregio, a vantaggio di quelli più economici⁹⁰⁷, i quali, in virtù della nuova classificazione, possono vantare l'appartenenza

⁹⁰⁵ A tal proposito si veda il considerando n. 27 del regolamento n. 479/2008, il quale recita: “*Il concetto di vino di qualità nella Comunità 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, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. [...]*”.

⁹⁰⁶ F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e la OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, p. 436 e A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune del mercato del vino*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2010, p. 560.

⁹⁰⁷ Non sempre, tuttavia, vi è una correlazione diretta ed univoca tra prezzo del vino e sua classificazione come DOP o IGP o, nel sistema previgente, tra V.Q.P.R.D. e vini da tavola con indicazione geografica. Cfr.

al medesimo ambito disciplinare. Questa lettura pare fondarsi sulla convinzione che i vecchi V.Q.P.R.D. siano divenuti, con il passaggio al nuovo sistema, vini DOP, mentre i vini IGP avrebbero preso il posto dei vecchi vini da tavola con indicazione geografica, i quali sarebbero stati in tal modo promossi a prodotti di qualità. Tuttavia, tale posizione non convince al confronto delle definizioni, perché, mentre i vini DOP corrispondono verosimilmente ai V.Q.P.R.D., i vini IGP costituiscono una nuova classe di prodotti, condividendo con i vecchi vini da tavola con indicazione geografica solo il vincolo relativo alla provenienza delle uve. Se si vuole parlare di corrispondenza tra queste due ultime categorie, allora è necessario notare che la riforma ha posto, come condizione per poter conservare il riferimento geografico nella designazione del vino, il requisito di un maggior legame con il territorio, che non si esaurisce unicamente nella provenienza delle uve. Così, i vini IGP, a differenza dei vecchi ed estinti vini da tavola con indicazione geografica, sono vinificati in loco e devono contenere nel disciplinare di produzione una descrizione puntuale dell'interazione prodotto-territorio, anche quando il legame si fonda unicamente sulla notorietà. Per queste ragioni, mi pare più opportuno parlare di redazione di una nuova classe di vini di qualità, piuttosto che di dilatazione del perimetro della qualità con conseguente banalizzazione dei vini di maggior pregio, anche perché valutazioni circa le eventuali ripercussioni sul concetto di qualità potranno esser più propriamente formulate solo una volta che il nuovo regime sarà pienamente operativo, vale a dire dopo il 31 gennaio 2014. A quella data, infatti, la transizione al nuovo sistema sarà conclusa e potremo disporre di un quadro definitivo costituito, da un lato, dalle scelte adottate dai produttori relativamente alla classificazione come DOP o IGP delle denominazioni di vini protette preesistenti, dall'altro, dai risultati delle verifiche condotte dai servizi della Commissione europea⁹⁰⁸.

Veniamo ora alle procedure. La seconda grande novità introdotta dalla riforma del 2008 ha riguardato il meccanismo di registrazione, un tempo saldamente nelle mani degli Stati membri. Il sistema previgente, infatti, era completamente incentrato sulle decisioni assunte dalle autorità nazionali, tanto che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità

E. POMARICI, R. SARDONE (a cura) (2009), *La nuova Ocm vino. La difficile transizione verso una strategia di comparto*, Rapporto dell'Osservatorio sulle politiche agricole dell'UE, Inea, Roma, p. 118.

⁹⁰⁸ Non è da escludere, infatti, che taluni vini da tavola ad indicazione geografica siano divenuti vini DOP oppure vini varietali senza alcuna indicazione geografica. Allo stesso tempo, a partire dal 1° gennaio 2015 potremo conoscere con precisione i risultati dell'esame condotto dai servizi della Commissione circa la compatibilità con la nuova disciplina vitivinicola delle denominazioni di vini protette preesistenti trasformate in DOP o IGP, a seconda delle decisioni prese dai produttori. In particolare, sarà interessante verificare se e come i vecchi vini da tavola ad indicazione geografica hanno recepito nei rispettivi disciplinari di produzione le nuove disposizioni in materia di localizzazione delle operazioni di vinificazione, nonché quelle relative al legame vino-territorio d'origine.

aveva un valore puramente informativo⁹⁰⁹. La riforma, invece, ha spostato il baricentro decisionale verso la Commissione europea, cui spetta l'adozione del regolamento d'esecuzione che accoglie o rigetta la domanda di protezione. Tale innovazione, tuttavia, va ben oltre il mero profilo procedurale, perché ha consentito di introdurre maggiori garanzie per i diritti anteriori ed una maggiore trasparenza del sistema. Infatti, oltre al diritto d'opposizione non previsto dal vecchio regime⁹¹⁰, la nuova procedura di registrazione permette di avere un'informazione diretta e precisa di quali siano i termini protetti, trattandosi degli elementi distintivi delle denominazioni iscritte nel registro elettronico *E-Bacchus*. Al contrario, la stessa chiarezza non caratterizzava il sistema precedente, il quale, essendo fondato sulle decisioni adottate dagli Stati membri, rimandava agli atti nazionali per capire con esattezza quali fossero i nomi che beneficiavano della protezione⁹¹¹. Inoltre, con il passaggio al nuovo sistema, ritengo possa applicarsi anche ai vini quanto affermato dalla Corte di giustizia in occasione delle sentenze *Warsteiner* e *Bud II* relativamente ai limiti delle competenze statali in materia di indicazioni geografiche⁹¹². La disciplina vitivinicola, infatti, ha in sé quei presupposti che hanno fondato il ragionamento svolto dai giudici della Corte. Le DOP e IGP vitivinicole sono, al pari di quelle relative ai prodotti agricoli e alimentari, uno strumento di politica agricola⁹¹³. La loro funzione consiste nel garantire ai consumatori che i prodotti designati hanno caratteristiche peculiari dovute alla loro provenienza geografica⁹¹⁴. Tale garanzia di

⁹⁰⁹ In merito al valore delle liste pubblicate in Gazzetta ufficiale ai sensi della disciplina anteriore si veda, in particolare, il punto 101 della sentenza in causa T-237/08, *Abadía Retuerta, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*.

⁹¹⁰ Come è già stato evidenziato nel capitolo III, la previsione di un diritto d'opposizione consente una maggiore garanzia dei diritti anteriori, primi fra tutti quelli connessi ad un marchio commerciale. Peraltro, è necessario tenere in debita considerazione la rilevanza che la disciplina TRIPs assegna ai marchi.

⁹¹¹ Lo stesso Tribunale, nella causa T-237/08, *Abadía Retuerta, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, ha evidenziato che le modalità di pubblicazione delle denominazioni protette in quanto V.Q.P.R.D. e dei nomi delle unità geografiche più piccole di uno Stato membro che potevano essere utilizzate nella designazione di un vino da tavola con indicazione geografica, previste dalla disciplina anteriore, non garantivano un'informazione piena e completa del pubblico. Così disponevano i giudici al punto 102 della causa in parola “È certo vero che le modalità adottate dalla Commissione per pubblicare le informazioni trasmesse dal Regno di Spagna non appare particolarmente efficace al fine di garantire un'informazione del pubblico piena e completa, dal momento che il nome dei comuni dotati di un'indicazione di origine riguardo, segnatamente, la regione Valencia e la sottozona Clariano – compreso il nome del comune di el Palomar – non compare nell'elenco pubblicato dalla Commissione”.

⁹¹² Mi riferisco, in particolare, alle considerazioni fatte nel corso del paragrafo 2.16 del capitolo II di questo lavoro.

⁹¹³ Sin dall'istituzione dell'OCM vino, il legislatore ha considerato la politica di qualità come uno strumento di politica agricola teso al conseguimento degli obiettivi fissati dal Trattato in materia di PAC. Così, infatti, recitava il considerando n. 3 del regolamento n. 24/62: “Considerando che la produzione vitivinicola costituisce un elemento importante del reddito agricolo e che l'organizzazione comune deve tendere ad una stabilizzazione dei mercati e dei prezzi mediante un adattamento delle risorse ai fabbisogni, fondato in particolare su una politica di qualità”.

⁹¹⁴ Si tratta quindi di indicazioni di provenienza geografica qualificate, che individuano un nesso diretto tra il prodotto ed il suo territorio d'origine.

autenticità consente ai viticoltori, che hanno sostenuto effettivamente i relativi sforzi qualitativi, di ottenere in contropartita migliori redditi⁹¹⁵, impedendo a terzi di avvantaggiarsi abusivamente della reputazione derivante dalla qualità dei vini. Pertanto, se fosse lecito per gli Stati membri consentire ai produttori nazionali di utilizzare nei rispettivi territori una delle diciture o uno dei simboli riservati dal diritto dell'Unione alle DOP e IGP, basandosi su un titolo nazionale autonomo il quale potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti dalla detta disciplina, la garanzia di qualità, che costituisce la funzione essenziale delle DOP e IGP, rischierebbe di non essere assicurata⁹¹⁶. La disciplina vitivinicola, inoltre, al pari delle disposizioni valide per i prodotti agricoli e alimentari, si caratterizza per alcuni elementi che ne evidenziano la natura di sistema esauriente. La protezione nazionale è ammessa solo in via transitoria e cessa il giorno in cui la Commissione adotta la decisione di registrazione o di rigetto della domanda di riconoscimento della DOP o IGP. I prodotti eventualmente commercializzati in virtù delle disposizioni sull'etichettatura temporanea devono essere ritirati dal mercato o rietichettati, nel caso in cui la denominazione che ha superato con successo la fase nazionale venga respinta in sede di esame unionale⁹¹⁷. Allo stesso tempo, le

⁹¹⁵ Lo studio “*Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatized wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*”, pubblicato dalla Commissione europea nell'autunno del 2012, ha rilevato che i vini a denominazione d'origine certificata registrano in media prezzi superiori 2,75 volte quello dei vini senza indicazione. Come ha precisato lo studio stesso, un prezzo di vendita maggiore non è direttamente indicativo di un maggior valore aggiunto, perché non tiene in considerazione i maggiori costi di produzione connessi con il dover rispettare il disciplinare di produzione. Ciononostante, rimane pur sempre vero che i 30,3 miliardi di euro di vendite realizzate nel 2010 dimostrano che i consumatori acquistano vini DOP e IGP e che quindi sono disposti a pagare prezzi maggiori per prodotti comparabili ma a denominazione d'origine certificata.

⁹¹⁶ La Corte di giustizia ha fatto più volte riferimento ad una giurisprudenza costante (sentenza in causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, punti 54-58; sentenza in causa C-469/00, *Ravil SARL contro Bellon import SARL e Biraghi SpA*, punti 49-50 e sentenza in causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA contro Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, punti 64-65) per spiegare per quale motivo la garanzia della qualità costituisca l'elemento su cui si regge l'intera politica di qualità e di conseguenza il raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati. Le denominazioni d'origine, grazie alla loro reputazione, rappresentano il mezzo attraverso il quale i produttori possono costituirsi e mantenere nel tempo una clientela. La reputazione delle denominazioni dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta, tale immagine dipende dalle caratteristiche particolari del prodotto, quindi, detto in altri termini, dalla qualità del prodotto. Così, la qualità costituisce il fondamento della reputazione, la quale a sua volta costituisce il mezzo per i produttori per farsi conoscere e per costituirsi quindi una clientela. Per il consumatore il nesso tra qualità del prodotto e reputazione dipende dalla garanzia che il prodotto recante una determinata denominazione sia autentico. Così, la garanzia che un prodotto recante una determinata denominazione abbia per davvero le caratteristiche particolari evocate dalla denominazione, in altre parole la garanzia della qualità del prodotto, costituisce l'elemento fondamentale di tutta la politica di qualità. Se questa viene meno, si spezza il nesso qualità-reputazione, la denominazione non comunica più quelle particolari caratteristiche che hanno reso celebre il prodotto, il consumatore non chiede più quel prodotto ed il produttore perde quel reddito che gli consentiva di sostenere gli oneri produttivi connessi alla realizzazione di un prodotto di qualità.

⁹¹⁷ In virtù dell'articolo 72 del regolamento n. 607/2009, uno Stato membro può autorizzare la designazione di un vino con una denominazione d'origine o un'indicazione geografica che ha superato con successo la fase nazionale della procedura di registrazione, in attesa della decisione della Commissione europea. Tuttavia, qualora la Commissione dovesse rifiutare la protezione, i vini in questione devono essere ritirati dal mercato o rietichettati. Si veda a tal proposito il paragrafo 2 della disposizione in parola, il quale

denominazioni di vini protette preesistenti, per le quali gli Stati membri interessati non hanno comunicato entro il 31 dicembre 2011 le informazioni richieste alla Commissione, hanno perso la protezione⁹¹⁸. Per le predette ragioni, anche per i vini le indicazioni geografiche qualificate sono registrate e protette in virtù del regime unionale fondato sulle DOP e IGP, mentre rimane di competenza statale la disciplina delle indicazioni geografiche semplici, pur nel rispetto del diritto dell'Unione, prima fra tutte la normativa orizzontale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari⁹¹⁹.

Prima di concludere, vorrei ritornare brevemente sulle menzioni tradizionali, sulle nuove regole in materia di etichettatura, chiudendo con una riflessione sugli accordi bilaterali.

Quanto alla prima questione, ritengo utile richiamare, ancora una volta, la necessità di adottare una nuova strategia che consenta una difesa migliore, ma soprattutto efficace, delle menzioni tradizionali, in particolare di quelle più prestigiose. Ciò richiede, in primo luogo, la consapevolezza dell'impossibilità di escludere i vini non europei dall'uso delle menzioni dotate di un debole carattere distintivo. Per tale ragione, sarebbe opportuno autorizzare l'utilizzo di tali segni anche ai prodotti importati, purché corrispondenti ad una definizione in modo da non trarre in errore il consumatore e non falsare la concorrenza tra

dispone: *“Se la Commissione decide di non conferire la protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono ritirati dal mercato oppure rietichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento”*.

⁹¹⁸ Il paragrafo 3 dell'articolo 118 *vicies* del regolamento n. 1234/2007 stabilisce che *“le denominazioni di vini [...] per le quali le informazioni previste [...] non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento”*. Tuttavia, una forma di tutela diversa da quella prevista dalla disciplina unionale sarebbe incompatibile con quanto affermato a più riprese dalla Corte di giustizia in merito alla funzione essenziale della politica di qualità.

⁹¹⁹ Sotto alcuni profili, la disciplina anteriore poteva essere vista come un tentativo di armonizzare le diverse discipline nazionali, senza tuttavia privare gli Stati membri della possibilità di istituire un regime di protezione nazionale delle indicazioni geografiche vitivinicole. In questo senso, poteva, ad esempio, essere letto il vecchio sistema di riconoscimento delle denominazioni vinicole, in cui gli Stati membri decidevano e trasmettevano alla Commissione la lista dei nomi tutelati per ottenere una protezione comunitaria. Tuttavia, anche nel precedente regime alcuni elementi militavano in favore di una sua esaustività. A titolo d'esempio, le menzioni specifiche tradizionali potevano essere utilizzate solo per designare un V.Q.P.R.D. Ciò significa, ad esempio, che per l'Italia la menzione DOC non avrebbe mai potuto figurare nell'etichetta di un vino contenente una denominazione non trasmessa alla Commissione in virtù delle disposizioni sui vini di qualità prodotti in regioni determinate. Su questo stesso punto, i giudici della Corte in occasione della seconda sentenza sul vino *Rioja* (C-388/95) affermarono che (punto 15) *“solo i vini disciplinati da tale regolamento o da altri regolamenti specifici o di applicazione e che rispondono alle condizioni fissate dalle normative nazionali possono recare una delle menzioni comunitarie stabilite dal regolamento n. 823/87, come la menzione v.q.p.r.d. o una menzione specifica tradizionalmente usata negli Stati membri produttori per designare taluni vini, come, nel caso della Spagna, la menzione denominación de origen o quella denominación de origen calificada”*. Inoltre, già il considerando n. 7 del regolamento n. 817/70 recitava: *“considerando che, allo scopo di proteggere i produttori contro la concorrenza sleale e i consumatori contro le confusioni e le frodi, è necessario riservare ai vini conformi alle prescrizioni comunitarie la menzione vino di qualità prodotto in una regione determinata, senza pertanto escludere l'utilizzazione di menzioni specifiche tradizionali”*. Eventuali sistemi nazionali concorrenti rispetto a quello fondato sui V.Q.P.R.D. avrebbe potuto, a mio modesto avviso, pregiudicare il raggiungimento di tali obiettivi e con esso quello di garantire un equo reddito ai viticoltori.

gli operatori⁹²⁰. Per le menzioni più prestigiose, invece, rimane attuale la necessità di una tutela a beneficio esclusivo dei vini cui sono state tradizionalmente associate. Tuttavia, lo strumento normativo di riferimento non possono essere le disposizioni vigenti in materia di menzioni tradizionali, perché incompatibili con la disciplina internazionale, prima fra tutte quella relativa al divieto di ostacoli tecnici al commercio⁹²¹. Per tale ragione, una possibilità potrebbe consistere nella registrazione di un marchio collettivo da parte degli operatori interessati, l'inclusione della menzione nella DOP o IGP cui è associata⁹²² oppure, infine, la registrazione in virtù dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007.

Per quanto riguarda le regole in materia di etichettatura, anche in questo ambito la riforma del 2008 ha introdotto alcune novità significative, tra cui spiccano la possibilità di menzionare l'annata ed il nome della varietà di uva da vino anche nella designazione dei vini privi di un'indicazione geografica. Su questo tema una parte rilevante della dottrina ha espresso forti perplessità, ritenendo che le novità in parola abbiano contribuito, insieme alla previsione dei vini IGP, ad un incremento quantitativo delle categorie dei prodotti ammessi a beneficiare di indicazioni di qualità, determinando una svolta nella politica adottata dal legislatore che premia nel mercato le produzioni di quantità ed i grandi produttori⁹²³. Ciononostante, come ho già scritto nel corso del terzo capitolo, due in

⁹²⁰ Il tema delle definizioni potrebbe aprire una problematica tutta interna all'Unione, in quanto vi sono alcune menzioni tradizionali già iscritte nel registro elettronico *E-Bacchus*, le quali, pur se espresse in lingue diverse, sono assonanti, ma forniscono informazioni tra loro molto diverse. Si veda, a titolo d'esempio, il caso delle menzioni tradizionali *Riserva* (Italia), *Reserva* (Spagna) e *Reserve* (Austria), le quali pur se assonanti, hanno definizioni tra loro divergenti. La menzione tradizionale protetta *Riserva* può essere attribuita a vini sottoposti a un periodo di invecchiamento stabilito dal disciplinare di produzione, non inferiore a due anni per i vini rossi, un anno per i vini bianchi, un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave, tre anni per i vini spumanti ottenuti con metodo di rifermentazione naturale in bottiglia. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse. La menzione tradizionale *Reserva*, invece, può essere utilizzata per designare vini diversi dai vini spumanti, frizzanti e liquorosi, che soddisfano le condizioni seguenti: i vini rossi devono subire un invecchiamento minimo di 36 mesi, di cui almeno 12 in botti di rovere della capacità massima di 330 l, seguito da un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente; i vini bianchi e rosati devono subire un invecchiamento minimo di 24 mesi, di cui almeno sei in botti di rovere della medesima capacità massima, seguito da un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente. Infine, la menzione tradizionale *Reserve* può figurare sulle etichette di un vino con un titolo alcolometrico minimo di 13% vol; inoltre per i vini rossi, il contrassegno numerato rilasciato in seguito al controllo qualitativo non può essere applicato prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia, mentre per i vini bianchi tale contrassegno non può essere applicato prima del 15 marzo successivo all'anno della vendemmia. Diversi periodi di invecchiamento implicano diversi costi di produzione da sostenere.

⁹²¹ Mi riferisco, in particolare, ai dubbi sollevati dagli Stati Uniti d'America circa la non compatibilità della disciplina unionale delle menzioni tradizionali con le disposizioni OMC in materia di ostacoli tecnici al commercio.

⁹²² Come ho già scritto nel terzo capitolo, in questo caso la difficoltà sarebbe provare il carattere distintivo di un termine che pur rientrando nella DOP o IGP in questione non è un nome geografico.

⁹²³ Così F. ALBISINNI, *La OCM vino nel percorso europeo di riforma*, in *Le regole del vino – Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, F. ALBISINNI (a cura di), Atti del Convegno AIDA-IDAIC di Roma del 23-24 novembre 2007, Giuffè ed., Milano, 2009, p. 366 e 367. Alcune dubbi vengono espressi anche da

particolare sono gli elementi da tenere in considerazione. In primo luogo, i nomi delle varietà di uva da vino non possono essere l'oggetto di una tutela a beneficio esclusivo di taluni produttori, siano essi stabiliti entro i confini dell'Unione oppure nei territori dei Paesi terzi. Inoltre, recenti dati dimostrano che i mercati più dinamici sono caratterizzati da consumatori nuovi che si avvicinano per la prima volta al mondo del vino, privi, quindi, di quella tradizione forte e radicata tipica invece degli Stati membri tradizionalmente grandi produttori, ma anche grandi consumatori di vino. Su quei mercati, i principali concorrenti internazionali dei viticoltori europei sono già presenti e propongono al pubblico i cosiddetti vini varietali. In un tale contesto, la novità introdotta dalla riforma del 2008 consente ai produttori europei di andare su quei mercati, presentando anch'essi vini varietali, senza essere obbligati a realizzare una tale produzione all'interno di un disciplinare di produzione rigido e a volte creato ad hoc⁹²⁴.

Infine, una riflessione conclusiva sugli accordi bilaterali. Come è emerso nel corso del terzo capitolo si tratta di strumenti assai importanti per la tutela extra unionale delle indicazioni geografiche vitivinicole europee. Tuttavia, ciò che rileva maggiormente, al di là delle singole deroghe o disposizioni particolari, è che i vari accordi si caratterizzano tutti per una lista di denominazioni reciprocamente riconosciute come riferite ai prodotti della controparte che si avvicina molto alla proposta di registro multilaterale avanzata dall'Unione in seno all'OMC. Ciò porta ad interrogarsi se la posizione avanzata dagli Stati Uniti e sostenuta da altri Paesi, anch'essi firmatari di accordi bilaterali quali Canada, Cile ed Australia, sia davvero diretta a proporre un modello alternativo a quello delineato dalla Commissione europea oppure più semplicemente se non sia uno strumento di mera opposizione, giustificato da motivi che nulla o poco hanno a che fare con la tutela internazionale delle indicazioni geografiche relative ai vini.

A. GERMANÒ, in *op.cit.*, p. 562. A parere degli autori la menzione dell'annata e quella relativa al nome della varietà di uva da vino costituirebbero agli occhi del consumatore indicazioni di qualità.

⁹²⁴ Con la disciplina anteriore solo i vini con un'indicazione geografica potevano fare menzione in etichetta del nome della varietà di uva da vino. Questo ha portato, in alcuni casi, alla creazione di denominazioni che con il territorio poco avevano a che fare, ma che consentivano ai produttori di realizzare vini varietali. La riforma potrebbe permettere, se applicata con intelligenza e razionalità, di fare ordine tra le oltre 1500 denominazioni registrate, mantenendo solo quelle realmente connesse con i caratteri naturali ed antropici tipici di un territorio, trasformando le altre, ad esempio, in semplici vini varietali.

DOTTRINA

- AA. VV., *Oltre le DOP nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari*, Accademia dei Georgofili, Quaderni sulla Qualità (2005-V), Firenze, 2005.
- F. ADDOR, A. GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirits: A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO- TRIPs Agreements*, in *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 5, N. 6, 2002, p. 865 e ss.
- G. ADINOLFI, *La soluzione delle controversie nell'OMC e il contenzioso euro-statunitense*, in G. VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 191 e ss.
- F. ADORNATO, *Agricoltura, politiche agricole e istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, p. 262 e ss.
- F. ALBISINNI, *Il Frascati, il Chianti e la via della Svizzera. Vini DOC, imbottigliamento in zona di produzione e libertà dei commerci*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, X, 1999, p. 517 e ss.
- F. ALBISINNI, *La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo*, in *Agriregionieuropa*, 2008.
- F. ALBISINNI, *Un Libro verde sulla comunicazione, verso il 2013*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1/2009.
- F. ALBISINNI, in *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2/2009.
- F. ALBISINNI, *L'officina comunitaria e la OCM vino: marchi, denominazioni e mercato*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, p. 421 e ss.
- F. ALBISINNI, *La OCM vino nel percorso europeo di riforma*, in *Le regole del vino – Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, F. ALBISINNI (a cura di), Atti del Convegno AIDA-IDAIC di Roma del 23-24 novembre 2007, Giuffè ed., Milano, 2009, p. 357 e ss.
- F. ALBISINNI, *Istituzioni e regole dell'agricoltura dopo il Trattato di Lisbona*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, p. 206 e ss.
- F. ALBISINNI, *I codici europei dell'Agricoltura, dopo Lisbona*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 17 e ss.
- F. ALBISINNI, *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il made in Lazio*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, 2012, p. 531 e ss.

- E. M. APPIANO, S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contratto e impresa/Europa*, I, 2007, p. 455 e ss.
- E. M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'Accordo UE-USA sul commercio del vino ed in altri trattati stipulati dalla Comunità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 348 e ss.
- E. M. APPIANO, in *La posizione del consumatore nella nuova OCM vino*, in *Contratto e impresa/Europa*, II, 2009, p. 993 e ss.
- R. BARENTS, *Free Movements of Foodstuffs*, in *CMLR*, 1989, p. 103 e ss.
- C. BENATTI, *Il revirement della Corte di giustizia sul caso "feta"*, in *Rivista di diritto agrario*, 2006, p. 110 e ss.
- L. BERESFORD, *Geographical indications: the current landscape*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Enterprise Law Journal*, 2007, p. 979 e ss.
- D. BIANCHI, *In vitro veritas, ovvero, dell'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, I, 2001, p. 24 e ss.
- P. BORGHI, *I requisiti della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 179 e ss.
- M. BORRACCETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 306 e ss.
- M. BORRACCETTI, *Parmigiano Reggiano, "Parmesan" e denominazioni di origine protetta*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 187 e ss.
- M. BORRACCETTI, *Trasformazione di un prodotto e suo confezionamento nel rispetto delle denominazioni d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 447 e ss.
- M. BORRACCETTI, *Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, Parte prima, p. 1009 e ss.
- O. W. BROUWER, *Free Movements of foodstuffs and quality requirements: Has the Commission got it wrong?*, in *Common Market Law Review*, 1993, p. 1209 e ss.
- L. A. BOURGES, *L'enjeu du produit agricole et agroalimentaire : le vin et ses particularités*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, 2010.
- I. CALBOLI, *Expanding the Protection of the Geographical Indications of Origin under TRIPS: "Old" Debate or "New" Opportunity?*, in *M. I. P. L. R.*, 2006, p. 181 e ss.

- I. CANFORA, *La denominazione “montagna” per i prodotti agricoli*, in *Rivista di diritto agrario*, 1997, p. 211 e ss.
- I. CANFORA, *Il caso “Parmigiano Reggiano”: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, II, p. 16 e ss.
- I. CANFORA, *I marchi regionali di qualità e la correttezza dell’informazione dei consumatori: libera circolazione delle merci vs. tutela dell’agricoltura locale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2013, I, p. 149 e ss.
- F. CAPELLI, *I malintesi derivanti dalla sentenza Cassis de Dijon*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981, p. 566 e ss.
- F. CAPELLI, *Libertà di circolazione delle merci nella CEE e legge tedesca di purezza della birra*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1987, p. 736 e ss.
- F. CAPELLI, *Yogourt francese e pasta italiana (due sentenze e una proposta di soluzione)*, in *Diritto comunitario e degli scambi comunitari*, 1988, p. 389 e ss.
- F. CAPELLI, *La libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1993, p. 7 e ss.
- F. CAPELLI, *La Corte di giustizia tra “Feta” e “Cambozola”*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1999, p. 273 e ss.
- F. CAPELLI, *La malafede non paga. Il tribunale di Vienna rifiuta il “Cambozola”*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2000, III, p. 643 e ss.
- F. CAPELLI, *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, p. 287 e ss.
- F. CAPELLI, *Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con “DOP” e “IGP” secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE N. 2081/92 sulle denominazioni di origine*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, I, p. 105 e ss.
- F. CAPELLI, *Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento n. 2081/1992 e suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2004, III, p. 587 e ss.
- F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata (Nota a Sentenza del 26 febbraio 2008 in causa n. C-132/05)*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 329 e ss.
- F. CAPELLI, in *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per*

- nulla convincente*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, III, 2010, p. 401 e ss.
- G. CARACCILO, *La nuova disciplina delle menzioni tradizionali dei vini a D.O. alla luce del regolamento C.E. n. 316/2004*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, IV, 2005, p. 223 e ss.
- S. CARMIGNANI, in *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, p. 135 e ss.
- M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffré editore, Milano, 2009, p. 191 e ss.
- G. CONTALDI, in *Il conflitto tra Stati Uniti e Unione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffré editore, Milano, 2009, p. 27 e ss.
- G. COSCIA, *The International Framework of GIs and DOs Protection and the European Approach*, in *Studi sull'integrazione Europea*, 2009, p. 615 e ss.
- G. COSCIA, *I rapporti fra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffré editore, Milano, 2009, p. 43 e ss.
- G. COSCIA, in *Considerazioni sulla portata esauriente del regolamento n. 510/2006, in Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 439 e ss.
- L. COSTATO, *Sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE*, in *Rivista di diritto agrario*, 1981, II, p.26 e ss.
- L. COSTATO, *Sulla questione della "purezza" della birra tedesca e della pasta*, in *Rivista di diritto agrario*, 1987, II, p. 178 e ss.
- L. COSTATO, *Commento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in causa n. 407/85*, in *Rivista di diritto agrario*, 1989, II, p. 56 e ss.
- L. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, p. 488 e ss.
- L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Rivista di diritto agrario*, 1999, II, p.157 e ss.
- L. COSTATO, *Parmigiano e Parmesan*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 183 e ss.
- L. COSTATO, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2003, IV, p. 294 e ss.

- L. COSTATO, *DOP, IGP E STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Rivista di diritto agrario*, 2007, p. 351 e ss.
- L. COSTATO, *Il nuovo titolo dedicato all'agricoltura nel TFUE*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 73 e ss.
- L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2012, p. 648 e ss.
- E. CUCCHIARA, A. PAPPALARDO, *Le menzioni tradizionali per i vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Rivista di diritto agrario*, 2005, p. 88 e ss.
- V. DI CATALDO, A. VANZETTI, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè editore, Milano, 2009.
- C. DORDI, in *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in VENTURINI, COSCIA, VELLANO (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Atti del Convegno di Alessandria, 8 ottobre 2004, Milano, 2005, p. 239 e ss.
- G. GAJA, *Il preambolo di una decisione del Consiglio preclude al GATT 1994 gli effetti diretti nell'ordinamento comunitario?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1995, p. 407 e ss.
- F. GENCARELLI, in *I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2005, p. 90 e ss.
- F. GENCARELLI, *La politica comunitaria di qualità alimentare: origine ed evoluzione*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2006, III, p. 615 e ss.
- F. GENCARELLI, *Il caso "Parmesan": la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2008, p. 825 e ss.
- F. GENCARELLI, *Sistemi di controllo e sistemi di qualità*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1/2009.
- F. GENCARELLI, *Il caso "Budweiser": competenze comunitarie e nazionali in materia di indicazioni geografiche di prodotti alimentari*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, IV, 2010, p. 237 e ss.
- F. GENCARELLI, *Un nuovo attore della PAC: il Parlamento europeo*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, I, 2013, p. 95 e ss.
- A. GERMANÒ, in *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 421 e ss.

- A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune di mercato del vino (regolamento 17 maggio N. 1493/1999) dall'angolo visuale di uno dei PECO: la Polonia*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 570 e ss.
- A. GERMANÒ, in *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. 57 e ss.
- A. GERMANÒ, *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, in *Rivista di diritto alimentare*, II, 2007.
- A. GERMANÒ, in *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 7-8/2008, p. 480 e ss.
- A. GERMANÒ, *Il Libro Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione di alimenti di qualità*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, I, p. 680 e ss.
- A. GERMANÒ, *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, p. 359 e ss.
- A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune del mercato del vino*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2010, p. 532 e ss.
- A. GERMANÒ, *Marchi di vini contenenti indicazioni geografiche*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, XII, 2010, p. 750 e ss.
- A. GERMANÒ, *Sulle menzioni tradizionali dei vini (a proposito del d.m. 13 agosto 2012)*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, X, 2012, p. 595 e ss.
- A. GERMANÒ, in *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, p. 250 e ss.
- B. GOEBEL, *Geographical Indications and Trademarks. Implementing the TRIPs Agreement*, CIPR Conference-1st Annual Conference of the Coalition for Intellectual Property Rights, 26-28 giugno 2000, p. 1 e ss.
- B. GOEBEL, L. BOESEBECK DROSTE, in *Geographical Indications and Trademarks- Implementing the TRIPs Agreement*, CIPR Conference- 1st Annual Conference of the Coalition for Intellectual Property Rights, June 26-28, 2000, p. 4 e ss.
- S. GOLDBERG, *Who will raise the white flag? The battle between the United States and the European Union over the protection of geographical indications*, in *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, 2001, p. 107 e ss.
- H. HARTE-BAVENDAMM, *Geographical Indications and trademarks. Harmony or Conflict?*, in *Syposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, Cape Province, South Africa, Sept. 1 and 2, 1999, WIPO Publ. N. 764 (E), p. 7 e ss.
- C. HAUER, *Using the Designation "Parmesan" for Hard Cheese (Grated Cheese) of Non-Italian Origin. Judgment of the ECJ of 26 February 2008 in case C-132/05*

- (*Commission of the European Communities vs. Federal Republic of Germany*), in *European Food and Feed Law Review*, 2008, vol. 3, n. 6, p. 387 e ss.
- C. HEATH, *Parmigiano Reggiano by Another Name- The ECJ's Parmesan Decision*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2008, p. 951 e ss.
- T. KONO, *Geographical Indication and Intangible Cultural Heritage*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffré editore, Milano, 2009, p. 289 e ss.
- A. LAGET-ANNAMAYER, *Les Statuts des Accords OMC dans l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécration de l'invocabilité*, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2006, p. 249 e ss.
- M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, p. 289 e ss.
- A. LIGUSTRO, *La soluzione delle controversie nel sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio: problemi applicativi e prassi applicativa*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, p. 1003 e ss.
- L. A. LINDQUIST, *Champagne or Champagne? An Examination of U.S. Failure to Comply with the Geographical Provision of the TRIPs Agreements*, in *Journal of International and Comparative Law*, p. 309 e ss.
- N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso "parmesan"*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, p. 579 e ss.
- A. LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in G. VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 182 e ss.
- A. LUPONE, in *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. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffré editore, Milano, 2009, p. 36 e ss.
- G. MACCIONI, *Il regime giuridico della produzione viticola*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, p. 442 e ss.
- F. MACRÌ, *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2003, p. 855 e ss.
- P. MAGNO, *Genericità assoluta, genericità relativa e tutela della DOP*, in *Rivista di diritto agrario*, 2007, III, p.180 e ss.
- G. MARENCO, *I termini "Sekt" e "Weinbrand" non sono riservati ai prodotti tedeschi*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1975, p. 358 e ss.

- G. MARENCO, *Le denominazioni geografiche dei vini nella normativa comunitaria*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1975, p. 12 e ss.
- S. MASINI, *Considerazioni sul percorso di riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, VI, 2008, p. 379 e ss.
- J. T. MC CARTHY, V. C. DEVITT, *Protection of geographical denominations: domestic and International*, in *Trademark reporter*, 1979, p. 199 e ss.
- D. MINCHELLA, *Il campo di applicazione materiale del regolamento comunitario per la protezione dei prodotti a denominazione d'origine*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2009, p. 849 e ss.
- B. NASCIMBENE, *I Trattati dopo Lisbona. Profili generali e politica agricola comune*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 9 e ss.
- A. NIEDERBACHER, *La nozione di "qualità" dei prodotti agricoli e del vino in particolare*, in *Rivista di diritto agrario*, 1989, p. 339 e ss.
- B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, London, Cameron May, 2004.
- 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*, IV.
- L. PETRELLI, *Prodotti DOP e IGP e certificazione*, in *Rivista di diritto agrario*, 1999, p. 72 e ss.
- D. PISANELLO, *L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2006, p. 545 e ss.
- E. POMARICI, *Origine e qualità del vino nella tradizione europea*, in *Rivista di viticoltura e di enologia*, 2005, I, p. 15.
- F. PRETE, in *La tutela dei prodotti nazionali di qualità tra DOP, IGP e cc.dd. marchi di qualità*, in *Rivista di diritto agrario*, 2011, II, p. 172 e ss.
- P. QUAIA, *La tutela delle denominazioni geografiche tra diritto nazionale e diritto comunitario*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, p. 277 e ss.
- R. RICCI CURBASTRO, *I punti di forza del vino europeo di fronte alla globalizzazione*, in *Rivista di diritto alimentare*, II, 2007.
- S. RIZZIOLI, *Il condizionamento dei prodotti con denominazione d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, p. 458 e ss.
- M. T. ROBERTS, *U.S. Wine Regulation: Responding to Pressures and Trends in a Global Food System*, in *Rivista di diritto alimentare*, III, 2007, p. 1 e ss.

- V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, Taro editrice, 2007.
- V. RUBINO, in *Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza "Bud II"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, p. 266.
- V. RUBINO, *Le denominazioni locali e la circolazione dei corrispondenti prodotti nel territorio dell'Unione europea*, in *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale*, L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), Iovene editore, Napoli, 2011, p. 337 e ss.
- D. SARTI, *Segni e garanzie di qualità*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 113 e ss.
- D. SARTI, il quale in *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 324 e ss.
- SIMON, *Geographical Indication (GIs), Trademarks and International Standards (e.g. Codex Alimentarius)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 312 e ss.
- G. E. SIRONI, *Conflitti tra marchi e indicazioni comunitarie di qualità (DOP, IGP, STG)*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 208 e ss.
- S. STERN, *Establishing a wine law regime: a new world experience – Australia*, in *Le regole del vino – Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, F. ALBISINNI (a cura di), Atti del Convegno AIDA-IDAIC di Roma del 23-24 novembre 2007, Giuffrè ed., Milano, 2009, p. 189 e ss.
- E. TORTORETO, *Le norme di qualità nella produzione agricola*, in *Rivista di diritto agrario*, 1973, p. 614 e ss.
- L. C. UBERTAZZI, *Procedimenti e giudizi relativi alle IGP comunitarie*, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, p. 148 e ss..
- M. VALLETTA, *Non solo DOP e IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner*, in *Rivista di diritto agrario*, 2002, II, p. 142 e ss.
- M. VELLANO, *La Comunità Europea a i suoi Stati membri dinanzi al sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: alcune questioni da risolvere*, in *La Comunità internazionale*, 1996, p. 499 e ss.
- M. VELLANO, *Gli assetti istituzionali attuali e futuri dell'OMC*, in VENTURINI, COSCIA, VELLANO (a cura di), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Atti del Convegno di Alessandria, 8 ottobre 2004, Milano, 2005, p. 16 e ss.

- S. VENTURA, *Il "Parmesan" alla Corte di giustizia*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2002, p. 506 e ss..
- S. VENTURA, *Protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, p. 333 e ss.
- S. VENTURA, *La tormentata vicenda della denominazione "Feta"*, in *Diritto comunitario e degli scambi comunitari*, 2006, III, p. 497 e ss.
- S. VENTURA, *Quando una DOP composta protegge anche i singoli elementi che la compongono: il caso del nome "Grana"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 81 e ss.
- S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 323 e ss.
- S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto da un Tribunale tedesco*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, p. 367 e ss.
- S. VENTURA, *Osservazioni in margine alle sentenze del Tribunale di Oviedo, del Tribunale regionale di Colonia e della Corte d'appello di Berlino relative alla protezione della DOP "Parmigiano Reggiano"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, p. 547 e ss.
- G. VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio e la disciplina degli scambi internazionali di merci*, in VENTURINI, *L'organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004, p. 40 e ss.
- S. VISSER, in *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari a seguito del rapporto del "Panel" dell'Organizzazione mondiale del commercio*, in *Agricoltura istituzioni e mercati*, n. 1/2007, p. 195 e ss.
- T. VOON, in *Geographical Indications, Culture and the WTO*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*. UBERTAZZI, MUNIZ ESPADA (a cura di), Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 300 e ss.
- D. WYATT, *Free Movement of Goods and Indications of Origin*, in *The Modern Law Review*, 1975, p. 679 e ss.
- E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza*, in *Rivista di diritto agrario*, 1997, p. 495 ss e ss.

GIURISPRUDENZA CITATA

Tribunale

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 settembre 1998, in causa T-109/97, *Molkerei Großbraunshain GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 1998, p. 3533.

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30 gennaio 2001, in causa T-215/00, *La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2001, p. 181.

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 28 giugno 2005, in causa T-170/04, *Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani (FederDoc) e altri contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2005, p. 2503.

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 13 dicembre 2005, in causa T-397/02, *Arla Foods AMBA e altri contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2005, p. 5365.

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 3 luglio 2007, in causa T-212/02, *Commune de Champagne e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2007, p. 2017.

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) dell'11 settembre 2007, in causa T-35/06, *Honig-Verband eV contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta* 2007, p. 2865.

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 settembre 2007 in causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, in *Raccolta*, 2007, p. 3081.

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 maggio 2010, in causa T-237/08, *Abadía Retuerta, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, in *Raccolta*, 2010, p. 1583.

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 novembre 2012, in causa T-194/10, *Ungheria contro Commissione europea*, in *Raccolta* 2012, non pubblicata.

Corte di giustizia

Sentenza della Corte del 12 dicembre 1972, in cause riunite C-21/72 e C-24/72, *International Fruit Company NV e altri contro Produktschap voor Groenten en Fruit*, in *Raccolta*, 1972, p. 1219.

Sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 1974 in causa C-8/74, *Procureur du Roi contro Benoît e Gustave Dassonville*, in *Raccolta*, 1974, p. 837.

Sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 1975 in causa n. C-12/74, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 1975, p. 181.

Sentenza della Corte del 23 maggio 1978, in causa C-102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG contro Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, in *Raccolta*, 1978, p. 1139.

Sentenza della Corte del 10 ottobre 1978, in causa C-3/78, *Centrafarm BV contro American Home Products Corporation*, in *Raccolta*, 1978 p. 1823.

Sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 1978 in causa n. C-13/78, *Joh. Eggers Sohn & Co. c. Freie Hansestadt Bremen*, in *Raccolta*, 1978, p. 1935.

sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 1979 in causa n. C-120/78, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, in *Raccolta*, 1979, p. 649.

Sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 1981 in causa n. C-193/80, *Commissione c. Italia*, in *Raccolta*, 1981, p. 3019.

Sentenza della Corte del 1° aprile 1982, in cause riunite C-141/81, C-142/81 e C-143/81, *Gerrit Holdijk ed altri*, in *Raccolta*, 1982, p. 1299.

Sentenza della Corte del 24 novembre 1982, in causa C-249/81, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, in *Raccolta* 1982, p. 4005.

Sentenza della Corte del 7 febbraio 1984, in causa C-237/82, *Jongeneel Kaas BV ed altri contro Stato dei Paesi Bassi e Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole*, in *Raccolta*, 1984, p. 483.

Sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 1985 in causa n. C-178/84, *Procedimento penale a carico della Miro BV.*, in *Raccolta*, 1985, p. 3731.

Sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 1987 in causa n. C-178/84, *Commissione c. Germania*, in *Raccolta*, 1987, p. 1227.

Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1988 in causa n. C-407/85, *Drei Glocken GmbH*, in *Raccolta*, 1988, p. 4233.

Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1988 n. C-90/86, *Zoni*, in *Raccolta*, 1988, p. 4285.

Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 1988 in causa n. C-286/86, *Deserbais*, in *Raccolta*, 1988, p. 4907.

Sentenza della Corte del 25 aprile 1989, in causa C-141/87, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, in *Raccolta*, 1989, p. 943.

Sentenza della Corte del 22 giugno 1989, in causa C-70/87, *Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (Fediol) contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1989, p. 1781.

Sentenza della Corte del 17 ottobre 1990, in causa C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV contro HAG GF AG*, in *Raccolta* 1990, p. 3711.

- Sentenza della Corte del 7 maggio 1991, in causa C-69/89, *Nakajima All Precision Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1991, p. 2069.
- Sentenza della Corte dell'11 giugno 1991, in causa C-300/89, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1991, p. 2867.
- Sentenza della Corte del 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contro Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA*, in *Raccolta*, 1992, p. 3669.
- Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 1992 in causa n. C- 3/91, *Exportur Sa c. Lor Sa e Confiserie du Tech*, in *Raccolta*, 1992, I, p. 5529.
- Sentenza della Corte del 17 marzo 1993, in causa C-155/91, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1993, p. 939.
- Sentenza della Corte del 13 dicembre 1983, in causa C-222/82, *Apple and Pear Development Council contro K.J. Lewis Ltd e altri*, in *Raccolta* 1983, p. 4083.
- Sentenza della Corte del 18 maggio 1994, in causa C-309/89, *Codorniu SA contro Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolta* 1994, p. 1853.
- Sentenza della Corte dell'11 novembre 1997, in causa C-251/95, *SABEL BV contro Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, in *Raccolta*, 1997, p. 6191.
- Sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 1998 in cause riunite C-129/97 e C-130/97, *Procedimenti penali a carico di Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak e Jean-Pierre Fol*, in *Raccolta*, 1998, p. 3315.
- Sentenza della Corte del 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contro Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation*, in *Raccolta*, 1998, p. 5507.
- Sentenza della Corte del 23 febbraio 1999, in causa C-42/97, *Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolta*, 1999, p. 869.
- Sentenza della Corte del 23 febbraio 1999, in causa C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV contro Ronald Karel Deenik*, in *Raccolta*, 1999, p. 905.
- Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1999 in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, in *Raccolta*, 1999, p. 1301.
- Sentenza della Corte di giustizia 16 marzo 1999 nelle cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96, *Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 1999, I, 1541.
- Sentenza della Corte del 4 maggio 1999, in cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contro Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger*, in *Raccolta*, 1999, p. 2779.

- Sentenza della Corte del 22 giugno 1999, in causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contro Klijsen Handel BV*, in *Raccolta*, 1999, p. 3819.
- Sentenza della Corte del 14 settembre 1999, in causa C-375/97, *General Motors Corporation contro Yplon SA*, in *Raccolta*, 1999, p. 5421.
- Sentenza della Corte del 23 novembre 1999, in causa C-149/96, *Repubblica portoghese contro Consiglio dell'Unione europea*, in *Raccolta*, 1999, p. 8395.
- Sentenza della Corte del 16 maggio 2000 in causa C-388/95, *Regno del Belgio contro Regno di Spagna*, in *Raccolta*, 2000, p. 3123.
- Ordinanza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2000 in causa C-447/98P, *Molkerei Großbraunshain GmbH e Bene Nahrungsmittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2000, p. 9097.
- Sentenza della Corte del 7 novembre 2000, in causa C-312/98, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV contro Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*, in *Raccolta* 2000, p. 9187.
- Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2001 in causa C-269/99, *Carl Kühne GmbH & Co. KG e altri contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG*, in *Raccolta*, p. 9517.
- Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2002 in causa C-151/01 P, *La Conqueste SCEA contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2002, p. 1179.
- Sentenza della Corte del 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contro Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA*, in *Raccolta* 1992, p. 3669.
- Sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2002 in causa C-66/00, *Procedimento penale a carico di Dante Bigi, con l'intervento di: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano*, pubblicata in *Raccolta*, 2002, I, p. 5917.
- Sentenza della Corte del 5 novembre 2002, in causa C-325/00, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 2002, p. 9977.
- Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2003, in causa C-6/02, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese*, in *Raccolta*, 2003, p. 2389.
- sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003 in causa C-469/00, *Ravil SARL contro Bellon import SARL e Biraghi SpA*, in *Raccolta*, 2003, p. 5053.
- Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003 in causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA contro Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, in *Raccolta*, 2003, p. 5121.
- Sentenza della Corte del 18 novembre 2003, in causa C-216/01, *Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH*, in *Raccolta* 2003, p. 13617.

- Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 gennaio 2004, in causa C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contro Putsch GmbH*, in *Raccolta*, 2004, p. 691.
- Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2004, in causa C-255/03, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*, non pubblicata in *Raccolta*.
- Sentenza della Corte (grande sezione) del 1 marzo 2005, in causa C-377/02, *Léon Van Parys NV contro Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)*, in *Raccolta*, 2005, p. 1465.
- Sentenza della Corte del 3 marzo 2005, in causa C-283/02, *Italia c. Commissione*, non pubblicata.
- Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 marzo 2005, in causa C-228/03, *The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy contro LA-Laboratories Ltd Oy*, in *Raccolta*, 2005, p. 2337.
- Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2005 in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania (C-465/02) e Regno di Danimarca (C-466/02) contro Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2005, p. 9115.
- Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008 in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, 2008, p. 957.
- Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2008, in causa C-285/06, *Heinrich Stefan Schneider contro Land Rheinland-Pfalz*, in *Raccolta* 2008, p. 1501.
- Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 giugno 2009, in causa C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd*, in *Raccolta* 2009, p. 5185.
- Sentenza della Corte di giustizia 2 luglio 2009 in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl contro Bayerischer Brauerbund eV*, in *Raccolta*, 2009, I, pp. 5491.
- Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2009, in cause riunite C-202/08 P e C-208/08 P, *American Clothing Associates NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (C-202/08 P) e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro American Clothing Associates NV (C-208/08 P)*, in *Raccolta*, 2009, p. 6933.
- Sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH*, in *Raccolta* 2009, p. 7721.
- Sentenza del 10 settembre 2009 in causa C-446/07, *Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna*, in *Raccolta*, 2009, p. 8041.

RINGRAZIAMENTI

Le pagine che seguono non sarebbero mai state scritte senza i consigli, l'aiuto ed il sostegno di una molteplicità di persone incontrate nel corso di questa meravigliosa esperienza formativa e di vita chiamata Dottorato di ricerca. Voglio approfittare di queste poche righe per ringraziarle tutte, una ad una, non solo per la rilevanza dei contributi dati alla riuscita di questo lavoro, ma soprattutto perché la ricchezza che sento di avere dentro è dovuta a tutti loro.

Il primo ringraziamento non può che andare al mondo dell'Università, a cominciare dal Professor Marco Borraccetti, senza il quale non avrei mai tentato l'esame di ammissione al dottorato, al Professor Luigi Costato, per aver voluto, sostenuto e ispirato questo dottorato di ricerca, al mio tutor, Professor Luigi Russo, per avermi pazientemente seguito ed indirizzato nel corso di questi tre anni, al magnifico gruppo composto dal Professor Paolo Borghi, dalla Professoressa Silvia Manservigi, dal Dottor Sebastiano Rizzioli e dalle Dottoresse Laura Salvi e Valeria Paganizza, nonché a tutto il Collegio dei docenti.

Un grazie caloroso e di cuore va all'Onorevole Paolo De Castro ed a tutto il suo staff, persone straordinarie non solo per l'altissima competenza e professionalità che contraddistingue ognuno di loro, ma anche per la grande umanità e disponibilità che hanno dimostrato nei miei confronti.

Grazie all'Unità Vino della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, uomini e donne dai quali molto ho imparato, ma che soprattutto mi hanno permesso di trascorrere cinque preziosi mesi di tirocinio semplicemente indimenticabili.

Grazie alla mia famiglia, agli amici ed alle altre persone che a vario titolo mi sono state vicine, siete stati la mia forza, perché come vi ho ripetuto più e più volte "*da soli non si va da nessuna parte*".

Infine, un sentito e doveroso ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per aver creduto nel Dottorato di ricerca, permettendo a me e a tanti altri ragazzi e ragazze di fare la cosa più preziosa e stimolante che ci sia: conoscere.

Baricella, 22 febbraio 2014