

LUISS GUIDO CARLI

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2014 – 2015

TESI IN: DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA

*Le Indicazioni Geografiche nel Diritto Europeo e Statunitense: Comparazione e
Prospettive per il TTIP*

RELATORE: Prof.ssa Maria Rosaria Mauro

CANDIDATO: Umberto Milano
MATR: 105753

CORRELATORE: Prof. Gustavo Ghidini

*Fra gli uomini, molti prescelgono
parere, e non essere,
e lunge dal giusto s'avviano*

Eschilo, Agamennone, III ep.

INDICE

| | |
|--|-----|
| Introduzione..... | 1 |
| Capitolo I: <i>Terroir</i> ed evoluzione della disciplina sulle indicazioni geografiche in Europa e negli Stati Uniti d’America..... | 6 |
| 1. Distinzioni terminologiche e ragioni per la tutela delle indicazioni geografiche..... | 6 |
| 2. La nozione di <i>terroir</i> in Europa..... | 11 |
| 3. L’evoluzione della normativa sulle indicazioni geografiche in Europa..... | 14 |
| 4. L’evoluzione della normativa sulle indicazioni geografiche negli Stati Uniti..... | 21 |
| Capitolo II: Il sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche..... | 28 |
| 1. Prodotti soggetti a tutela..... | 28 |
| 2. Diverse tipologie di marchi..... | 30 |
| 3. Riconoscimento della tutela: registrazione..... | 35 |
| 4. Regole per la produzione dei prodotti tutelati: i disciplinari di produzione..... | 40 |
| 5. Estensione della tutela dei marchi europei di qualità..... | 44 |
| 6. Cessazione della tutela..... | 50 |
| Capitolo III: Il sistema statunitense di tutela delle indicazioni geografiche..... | 53 |
| 1. Contesto normativo..... | 53 |
| 2. Prodotti soggetti a tutela..... | 55 |
| 3. Tipologie di marchi..... | 56 |
| 4. Riconoscimento della tutela..... | 62 |
| 5. Regole di produzione..... | 68 |
| 6. Estensione della protezione..... | 71 |
| 7. Cessazione della tutela..... | 75 |
| 8. Considerazioni conclusive..... | 77 |
| Capitolo IV: L’impatto del TTIP: i possibili esiti delle negoziazioni..... | 81 |
| 1. Il TTIP: Introduzione e analisi economica..... | 81 |
| 2. Le indicazioni geografiche nella politica estera dell’Unione Europea e degli Stati Uniti..... | 88 |
| 3. Un precedente esempio di accordo: il <i>Wine Pact</i> | 92 |
| 4. La questione delle indicazioni geografiche nelle negoziazioni del TTIP..... | 95 |
| 5. I possibili esiti del TTIP..... | 98 |
| Conclusioni..... | 122 |
| Bibliografia..... | 127 |
| Risorse Elettroniche..... | 137 |

INTRODUZIONE

Gli istituti a tutela delle indicazioni geografiche si sono rivelati un efficace strumento per rispondere alle sfide lanciate dalla globalizzazione specie in aree, quelle rurali, che questa rischiava altrimenti di marginalizzare¹: proteggendo la reputazione vantata da certi produttori locali, essi contribuiscono significativamente a valorizzarne i prodotti, consentendo loro in tal modo di sostenere la competizione cui li ha progressivamente esposti l'internazionalizzazione dei mercati ed assicurandone di conseguenza la sopravvivenza economica².

Attraverso le indicazioni geografiche, infatti, l'occasione di cogliere le nuove opportunità commerciali che discendono dalla globalizzazione è disposta anche in favore di soggetti che (considerate le dimensioni delle relative imprese e le difficoltà legate allo sfruttamento di determinate aree geografiche) sarebbero altrimenti situati in una posizione di strutturale svantaggio rispetto a molti dei loro concorrenti nazionali ed internazionali³.

Nel contempo, però, la globalizzazione espone la spendita sul mercato delle indicazioni geografiche a pericoli anch'essi nuovi o di nuove proporzioni:

¹ L'esperienza dimostra la verità dell'affermazione tanto in riferimento ai Paesi sviluppati che per quelli in via di sviluppo. Vedi D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe*, International Centre for Trade and Sustainable Development, Issue Paper n. 8, 2004, Ginevra, p. 46.

² Su come le indicazioni geografiche possano reputarsi un segno della transizione, avvenuta o in corso, da un'economia di tipo fordista ad un'economia di tipo post-fordista in cui maggiore è la rilevanza della proprietà immateriale vedi G. M. KOLLEEN, *Silence and Savoir-Faire in the Marketing of Products of the Terroir*, in *Modern & Contemporary France*, vol. 19, 2011, p. 459-475.

³ Vedi G. ALLAIRE & B. SYLVANDER, *Globalization and Geographical Indications*, in E. BARHAM & B. SYLVANDER (a cura di), *Labels of origin for food. Local development, global recognition*, 2011, Londra, CABI, p. 106-121.

con l'affermarsi a livello mondiale della reputazione vantata da certi prodotti, infatti, aumenta anche il numero di quanti potrebbero manifestarsi interessati a lucrare dalla loro contraffazione; inoltre, la carenza di regole sull'utilizzo del termine in Paesi terzi potrebbe risultare nella sua acquisizione di una connotazione generica⁴, cosa che priverebbe i titolari della denominazione, in quell'ordinamento (e dunque in quel mercato), di qualsiasi possibile controllo su di essa.

In entrambi i casi, la necessità dell'intervento di una diversa giurisdizione nella protezione del termine riduce (potenzialmente) di molto l'effettività delle garanzie allo stesso riconosciute in patria dalla regolamentazione del suo utilizzo: le indicazioni geografiche, infatti, non sono tutelate da tutti gli ordinamenti in maniera uniforme⁵. Le differenze in proposito ruotano in genere attorno alle contrapposizioni che dividono sull'argomento i Paesi del Vecchio e del Nuovo Mondo, i quali, per evidenti ragioni storiche, nutrono per il tema una minore sensibilità; esse interessano numerosi aspetti della disciplina, tra cui, soprattutto, la definizione dei rapporti tra indicazioni geografiche da una parte e termini generici e i marchi commerciali dall'altra poiché spesso, infatti, l'espansione dei diritti a tutela delle prime si realizza a discapito di queste ultime due categorie.

Dato il carattere sovranazionale delle problematiche che la globalizzazione pone relativamente all'uso delle indicazioni geografiche, tale dovrebbe essere anche l'approccio adottato nel tentare di risolverle. Questo dovrebbe cercare di

⁴ Il termine potrebbe cioè iniziare ad utilizzarsi nel linguaggio corrente per individuare un particolare *genere* o *tipo* di prodotto.

⁵ Stante la territorialità generalmente riconosciuta ai diritti di proprietà intellettuale. In proposito WIPO STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, *Geographical Indications and the Territoriality Principle*, SCT/9/5, 01/10/2002.

mediare tra gli interessi di quei Paesi per cui le indicazioni geografiche rappresentano un'importante risorsa commerciale, e che propugnano quindi un rafforzamento delle tutele a esse riferibili, e quei Paesi in cui la rilevanza economica delle stesse è minore, e che oppongono invece tale espansione come potenzialmente nociva per i propri interessi nazionali.

L'assoluzione di tale compito da parte delle organizzazioni internazionali che meglio sarebbero situate a individuare una posizione di equilibrio tra le parti sembra però eccedere le loro capacità attuali.

Le trattative per una rinegoziazione dei trattati stipulati a conclusione dell'*Uruguay Round* sotto l'egida della *World Trade Organization* (tra cui l'Accordo TRIPS in materia di proprietà intellettuale), infatti, si trovano in una fase di stallo che dura ormai da quattordici anni, senza prossime prospettive di sblocco⁶. Il nodo delle indicazioni geografiche è qui soltanto una delle molte questioni che dividono le parti e, data la struttura del trattato, il ciclo di negoziati non potrà concludersi fino all'accordo definitivo su tutte⁷.

Le discussioni in seno alla WIPO, invece, non sembrano tenere in sufficiente considerazione la posizione di alcuni importanti Membri dell'organizzazione (specialmente quella degli Stati Uniti d'America) in modo tale da consentirne una produttiva partecipazione⁸.

⁶ Vedi S. SCHWAB, *After Doha: Why the Negotiations are Doomed and What We Should Do about It*, in *Foreign Aff.*, vol. 90, 2011, p. 104-117.

⁷ *Doha WTO Ministerial 2001: Ministerial Declaration*, WT/MIN(01)/DEC/1, 20/11/2001.

⁸ Gli Stati Uniti, infatti, non hanno aderito all'Atto di Ginevra, il quale modifica il precedente Trattato di Lisbona sulla Protezione delle Appellazioni di Origine e la loro Registrazione Internazionale, appena adottato. Cfr. *Compilation of Proposals by WIPO Member States for Amendments to the Basic Proposal for the New Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications, Annex X, LI/DC/7*, Ginevra, 03/05/2015 con *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications and Regulations*

Una viabile alternativa all'approccio multilaterale nel risolvere le frizioni tra Stati sul tema delle indicazioni geografiche sarebbe allora la conclusione di trattati più ristretti (bilaterali) i quali, di più agevole negoziazione, fornirebbero nuovo impulso a livello internazionale per lo sviluppo della disciplina in materia.

Specie se stipulati tra importanti attori economici, questi sarebbero poi eventualmente in grado di attrarre nella propria orbita gravitazionale nuovi Paesi⁹, estendendo progressivamente e in maniera condivisa le tutele in favore dei titolari di denominazioni ed indicazioni protette.

Lo scopo di questo lavoro sarà di presentare, nel primo capitolo, l'istituto delle indicazioni geografiche e di esaminare, in seguito, le ragioni storiche e culturali alla base delle contrapposte visioni sul tema in due importanti giurisdizioni: quella europea e quella statunitense.

Nel secondo capitolo sarà illustrato il sistema *sui generis* attraverso cui l'Unione Europea tutela le indicazioni geografiche nel proprio territorio. Si metterà in risalto l'attenzione di questo per la qualità, oltre che per la provenienza, dei prodotti certificati, caratteristica che in larga misura ivi giustifica la prevalenza dell'istituto su quello dei marchi commerciali.

Nel terzo capitolo si esaminerà la protezione delle indicazioni geografiche nel sistema americano dei *trademarks*. Saranno analizzate le differenze che lo contrappongono a quello europeo specie con riferimento al tema delle relazioni intercorrenti tra indicazioni geografiche e marchi commerciali e al tema della genericità.

Under the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indication, LI/DC/19, Ginevra, 20/05/2015.

⁹ Come per esempio nel caso della *Trans-Pacific Partnership*. Vedi in proposito <<https://ustr.gov/tpp>> (ultimo accesso 30/05/2015).

In conclusione, il quarto capitolo procederà ad un'analisi del Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti attualmente in corso di negoziazione tra Unione Europea e Stati Uniti. S'ipotizzeranno tre possibili scenari risultanti dalla sua conclusione¹⁰: con l'ultimo di questi si intende dimostrare come i regimi stabiliti dai due ordinamenti possano armonizzarsi in maniera soddisfacente per gli interessi di entrambe le parti.

¹⁰ Avvalendosi come punti di partenza del regime legale di ciascuna delle parti, dei mandati conferiti ai rispettivi negoziatori, e dell'esempio di precedenti accordi sul tema.

CAPITOLO I - TERROIR ED EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

SOMMARIO: A) Distinzioni terminologiche e ragioni per la tutela delle indicazioni geografiche – 1.1.1. Distinzioni terminologiche – 1.1.2. Interesse del tema: in generale – 1.1.3. Ragioni per la tutela delle indicazioni geografiche: considerazioni di carattere economico – 1.1.4. Ragioni per la tutela delle indicazioni geografiche: considerazioni di carattere socio-ambientale – B) La nozione di *terroir* in Europa – 1.2.1. Definizione e rapporto con la tutela delle denominazioni di origine – C) L'evoluzione della normativa sulle indicazioni geografiche in Europa – 1.3.1. Francia: dalle origini alla *Loi Cazeneuve* del 1908 – 1.3.2. La legge del 1919 e l'avvento delle *Appellations d'Origine Contrôlées* – 1.3.3. La trasposizione nell'ordinamento dell'Unione Europea – D) L'evoluzione della normativa sulle indicazioni geografiche negli Stati Uniti – 1.4.1. Il *Common Law* e la tutela della concorrenza – 1.4.2. Il *Food and Drug Act* e la tutela della sicurezza alimentare – 1.4.3. I *trademarks* e la tutela della proprietà intellettuale

DISTINZIONI TERMINOLOGICHE E RAGIONI PER LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

1.1.1. Distinzioni terminologiche

Prima di approfondire le ragioni che rendono necessaria la normativa a tutela di particolari termini geografici e di seguirne il percorso di sviluppo nelle due giurisdizioni di rilievo per questo lavoro (l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America), è necessario anzitutto sgomberare il campo d'analisi da qualsiasi possibile ambiguità di carattere terminologico fornendo una definizione universalmente accettata¹¹ delle c.d. indicazioni geografiche¹². Essa si rinviene

¹¹ D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, 2012, Cambridge, Cambridge University Press, p. 362, 2.

¹² Questa dizione, corrispondente all'inglese *geographical indications* (o *GIs*) è la più lata e quindi anche la più ricorrente in dottrina.

all'art. 22.1 dell'accordo sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale¹³ (o TRIPS, siglato sotto l'egida della *World Trade Organization*), che recita: “*Per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*”¹⁴.

Il medesimo concetto è a volte veicolato da espressioni differenti e sintomatiche, spesso, di una particolare connotazione assunta dal termine. Esistono anzitutto varianti nazionali sviluppatasi in seno agli ordinamenti dei diversi Paesi (ad es., denominazioni di origine in Italia, *appellations d'origine* – appellazioni di origine – in Francia, *geographical indications*, o *GIs* – indicazioni geografiche – nei paesi anglofoni). Alcune forme sono invece utilizzate in senso tecnico, e si ricollegano ad un particolare tipo di definizione normativa (è il caso tanto delle *Appellations d'Origine Contrôlées* – Appellazioni di Origine Controllata – che degli istituti introdotti dal Regolamento 2081/92¹⁵: Denominazioni di Origine Protetta, o DOP; Indicazione Geografica Protetta, o

¹³ Come alternativa si può considerare la definizione fornita dalla *World Intellectual Property Organization* (o WIPO), che è così formulata: “*A geographical indication (GI) is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. In addition, the qualities, characteristics or reputation of the product should be essentially due to the place of origin. Since the qualities depend on the geographical place of production, there is a clear link between the product and its original place of production.*” <http://www.wipo.int/geo_indications/en/> (ultimo accesso 30/05/2015).

¹⁴ *TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15/04/1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299 (1994), art. 22.*

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, *G.U. n. L 208 del 24/07/1992 p. 0001 – 0008.*

IGP; e delle successive¹⁶ Specialità Tradizionali Garantite, o SGT, che insieme costituiscono i “*marchi di qualità dell’Unione Europea*”). Altre, invece, pur avendo un’accezione tecnica, si caratterizzano soprattutto per essere utilizzate in settori specifici (è il caso, in Italia, delle Denominazioni di Origine Controllata, o DOC, o delle Denominazioni di Origine Controllata e Garantita, o DOCG, impiegate in campo vinicolo).

1.1.2. Ragioni per la tutela delle indicazioni geografiche: considerazioni di carattere economico

I fattori più rilevanti che guidano lo sviluppo della disciplina relativa alla protezione di alcuni termini geografici come particolari istituti della proprietà intellettuale si distinguono in due principali categorie.

Nella prima s’inscrivono considerazioni di carattere economico¹⁷, le quali evidenziano la posizione dei produttori di quei beni, specie agricoli, le cui qualità, e di conseguenza la cui reputazione, si legano soprattutto alla loro particolare provenienza geografica. La protezione delle indicazioni geografiche (ovverossia il riconoscimento ai produttori del luogo di origine di un diritto esclusivo al loro utilizzo) crea in favore di questi un particolare tipo di rendita da monopolio, privando i concorrenti della capacità di sfruttare indebitamente la fama di termini

¹⁶ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, *G.U. n. L 93 del 31/03/2006 p. 0001 – 0011*.

¹⁷ L. MONTÉN, *Geographical Indications of Origin: Should They Be Protected and Why? An Analysis of the Issue From the U.S. and EU Perspectives*, in *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, vol. 22, 2005, p. 315-349, 317.

cui è generalmente associato un forte richiamo commerciale¹⁸. L'importanza di una simile normativa è di conseguenza tanto maggiore quanto più numerosi siano i produttori per i quali il luogo di origine rappresenta un fattore di positiva incidenza sulle vendite.

L'assenza di tutele, invece, sarebbe per loro fonte di un doppio pregiudizio: nell'immediato, infatti, le loro merci soffrirebbero la concorrenza di prodotti che, sfruttando indebitamente la reputazione nel pubblico di una certa indicazione geografica, guadagnerebbero agli occhi dei consumatori una posizione analoga sul mercato a quella degli originali. In linguaggio economico, si tratta del problema dei cosiddetti *free-riders*¹⁹; da questo, nel più lungo termine, la reputazione dei beni cui tale regime si riferisce potrebbe risultare compromessa. Se il loro utilizzo non fosse soggetto ad alcuna restrizione, infatti, le indicazioni geografiche perderebbero col tempo la capacità di operare il collegamento, nella visione del pubblico, tra prodotto, origine geografica e caratteristiche qualitative da esso attese²⁰. Conseguentemente, sarebbe intaccata la disponibilità dei consumatori di pagare il prezzo maggiorato di norma giustificato da tale aspettativa; essi potrebbero orientarsi verso scelte di consumo differenti²¹, con

¹⁸ A. HAJDUKIEWICZ, *European Union agri-food quality schemes for the protection and promotion of geographical indications and traditional specialities: an economic perspective*, in *Folia Hort.*, vol. 26, 2014, p. 3-17, 6.

¹⁹ Ovvero di quanti traggano benefici da una certa situazione senza sostenerne i relativi costi (quelli sostenuti dal titolare o dai titolari del marchio perché lo stesso si imponesse sul mercato. Per le indicazioni geografiche, normalmente, ciò non si deve tanto a investimenti di carattere pubblicitario, ma alle particolari caratteristiche qualitative dei prodotti cui esse si riferiscono e che discendono, a loro volta, dal luogo di produzione e dai metodi di lavorazione impiegati. I costi cui si fa qui riferimento, pertanto, sono quelli riguardanti la manutenzione del territorio in questione e all'obbligo, spesso oneroso, di dover rispettare specifiche regole di produzione. *Ivi*, p. 7.

²⁰ Da ultimo il termine potrebbe diventare generico, entrare cioè nel linguaggio comune per definire un particolare tipo di prodotto.

²¹ Acquistando del formaggio *Roquefort*, per esempio, un qualunque consumatore si attende dallo stesso particolari qualità che associa alla sua provenienza da una delimitata area geografica (il cosiddetto *Rayon de Roquefort*) e al rispetto di rigide regole di produzione (relative, ad es. al tipo

ricadute economiche evidenti per i produttori di beni effettivamente provenienti dal luogo di origine indicato²².

La tutela delle indicazioni geografiche, infine, favorisce l'aggregazione in associazioni e consorzi di imprenditori generalmente medio-piccoli, aumentandone così la competitività sul mercato²³

1.1.3. Ragioni per la tutela delle indicazioni geografiche: considerazioni di carattere socio-ambientale

La seconda categoria interessa invece considerazioni di carattere sociale e ambientale, riferibili soprattutto alla funzione di promozione dello sviluppo rurale che ricoprono le norme a tutela delle indicazioni geografiche²⁴. In particolare, sostenendo la produzione agricola (rendendola cioè più redditizia per i produttori che operano nel settore) esse contribuiscono a contrastare il progressivo processo di abbandono delle campagne cui si assiste in numerosi Paesi (tanto europei²⁵ che

di latte impiegato – di pecora, razza *Lacaune*, alla provenienza geografica dello stesso, ed in particolare all'affinamento delle forme nelle cavità naturali del “*Combalou*”). Un produttore che commercializzasse un comune formaggio erborinato sotto il nome di *Roquefort*, si avvantaggerebbe anzitutto in maniera indebita della particolare reputazione che lo stesso vanta agli occhi dei consumatori (reputazione dovuta per l'appunto alle peculiari qualità del formaggio francese) senza sostenere i costi imposti dal rispetto di tale rigido schema produttivo. Inoltre, il pubblico potrebbe orientarsi verso diverse scelte di consumo in conseguenza del danno alla reputazione subito dall'originale a causa della commercializzazione sotto lo stesso nome di prodotti simili, ma privi delle caratteristiche uniche del *Roquefort*. Vedi in proposito *Décret du 22 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Roquefort"*, *J.O. del 25/01/2001*, p. 1283.

²² A. HAJDUKIEWICZ, *op. cit.*, p. 8.

²³ S. BOWEN, *Embedding Local Places in Global Spaces: Geographical Indications as a Territorial Development Strategy*, in *Rural Sociology*, vol. 75, 2010, p. 209–243, 229.

²⁴ D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, *cit.*, p. 8. (“*While value [of GIs] is usually measured in economic terms within the context of international trade negotiations, their heritage value or value as vectors of rural development is gaining prominence*”).

²⁵ EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY, *Assessing the risk of farmland abandonment in the EU*, 2013, Lussemburgo, Publications Office of the European Union, p. 132, 16, reperibile su

extra-europei²⁶); si abbassano di conseguenza i costi sociali relativi alla cura e manutenzione del territorio, i cui effetti sono normalmente percepiti ad ampio raggio, ivi compreso nelle aree urbane²⁷; la tutela delle indicazioni geografiche, infine, concorre alla preservazione delle conoscenze tradizionali applicate nella coltivazione e trasformazione dei prodotti cui si riferisce²⁸.

Le finalità tipiche assolute dalla normativa in questione sono, almeno sulle due sponde dell'Atlantico, condivise²⁹. Ciononostante, le indicazioni geografiche si proteggono negli ordinamenti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti secondo modalità per molti versi contrapposte. Le ragioni di tali differenze si rintracciano nel diverso retaggio culturale e trascorso storico di ciascuno.

LA NOZIONE DI *TERROIR* IN EUROPA

1.2.1. Definizione e rapporto con la tutela delle denominazioni di origine

<http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/farmland-abandonment/fulltext_en.pdf> (ultimo accesso 27/05/2015).

²⁶ Per gli Stati Uniti vedi E. VALLIANATOS, *America: Becoming a Land Without Farmers*, 10/09/2012, reperibile su <<http://www.independentsciencenews.org/environment/america-becoming-a-land-without-farmers/>> (ultimo accesso 27/05/2015).

²⁷ J. BARNETTE, *Geographic Indications as a Tool to Promote Sustainability? Café de Colombia and Tequila Compared*, in *Ecology L. Currents*, vol. 39, 2012, p. 102-112.

²⁸ Sul ruolo che tale funzione può rappresentare per i Paesi in via di sviluppo vedi S. SINGHAL, *Geographical indications and traditional Knowledge*, in *J. Intell. Prop. L. & Pract.*, vol. 3, 2008, p. 732-738; vedi anche S. FRANKEL, *The mismatch of geographical indications and innovative traditional knowledge*, in *Prometheus*, vol. 29, 2011, p. 253-267.

²⁹ In Europa esse sono richiamate, ad es., nei Considerando del Regolamento 1151/2012. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 14.12.2012, *G.U.n. L 343 del 14/12/2012 p. 0001 – 0029*. Per gli Stati Uniti vedi E. BARHAM, *American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy*, 2010, oriGIn, p. 56, 4, reperibile su <http://www.aop-us.org/uploads/2/1/2/5/21255810/american_origin_products_protecting_a_legacy_final_23_02.pdf> (ultimo accesso 13/05/2015).

Non è possibile intraprendere una disamina dello sviluppo della normativa sulle indicazioni geografiche senza prima aver fatto almeno riferimento alla nozione di *terroir*, vista l'importanza che tale concetto ha ricoperto in Europa nello sviluppo della relativa disciplina³⁰.

In senso stretto, il termine *terroir* si riferisce a una porzione di terreno, di solito di ridotte dimensioni, il cui suolo e microclima si caratterizzano per la capacità di conferire al prodotto ivi coltivato particolari qualità distintive³¹. La provenienza geografica è cioè da questo riconosciuta come elemento determinante nel definire le specifiche proprietà del prodotto. L'incidenza del *terroir* è diretta nei campi dell'industria agricola e alimentare, ove, si osserva, le caratteristiche di una medesima coltura possono variare significativamente, *ceteris paribus*, al variare dei fattori ambientali intervenuti nella sua produzione, e spesso indiretta, invece, nelle altre filiere.

Secondo una più ampia concezione, il termine comprenderebbe in aggiunta anche il complesso di interazioni esistenti tra un dato territorio e le componenti dinamiche umane e sociali implicate nel suo sfruttamento³². Il raccolto, nel *terroir*, si arricchisce così oltre che delle caratteristiche del suolo da cui proviene, anche del risultato, nella sua lavorazione, dell'applicazione di conoscenze tecniche tradizionali, e dell'uso di specifiche tecnologie³³.

³⁰ D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit., p. 83.

³¹ E. BARHAM, *Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling*, in *J. Rural Studies*, vol. 19, 2003, p. 127-138, 131.

³² Per una disamina degli elementi ulteriori di cui il termine si è arricchito vedi, in generale, M. DEMOSSIER, *Beyond terroir: territorial construction, hegemonic discourses, and French wine culture*, in *J. R. Anthropol. Inst.*, vol. 17, 2011, p. 685-705.

³³ E. BARHAM, *Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling*, cit., p. 132.

Il prodotto del *terroir* è pertanto unico, perché unici e non replicabili sono buona parte dei fattori impiegati nella sua produzione. Infatti, benché le specifiche tecniche di lavorazione impiegate (il c.d. *know-how*) siano in linea di principio trasferibili, non lo sono invece il suolo ed il clima ove esso è coltivato³⁴.

Da qui discende l'interesse a regolare, riservandolo ai soli produttori del luogo di origine, l'utilizzo dei termini con cui uno specifico *terroir* è individuato: si consente così al pubblico dei consumatori di distinguerne i relativi prodotti da altri simili ma di diversa provenienza e di conseguenza sprovvisti delle medesime caratteristiche qualitative.

I meccanismi disposti a salvaguardia delle indicazioni geografiche, assunta questa concezione lata di *terroir*, trovano applicazione tanto in riferimento a prodotti (si pensi, ad es., alla “*Nocciola Piemonte IGP*”) che non richiedono in sé altra particolare lavorazione rispetto a quella necessaria per la loro coltivazione³⁵, quanto, e a maggior ragione, a prodotti agricoli trasformati in cui maggiormente intervengono e diventano influenti le componenti umane all'interno del processo produttivo. Sempre in Piemonte, ad es., l'uso del nome “*Asti Spumante*” richiede sia l'impiego di uve provenienti da zone determinate, sia

³⁴ L'aspetto della provenienza è di conseguenza prevalente nell'elaborazione di schemi di tutela che si estendono, in Europa, a coprire entrambe le connotazioni del termine (fattori ambientali e fattori umani e sociali). Vedi D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit., p. 83-84.

³⁵ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 9 settembre 2013, Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte, registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, modificato dal Regolamento (CE) n. 464/2004.(13A07602), *G.U. Serie Generale n. 219 del 18/9/2013*.

il rispetto di regole specifiche quanto alla viticoltura ed al procedimento di vinificazione³⁶.

Proprio in relazione al vino, per l'infinita variabilità delle caratteristiche di questo prodotto ed anche in ragione della rilevanza economica del settore nell'economia dell'Unione³⁷, la normativa per la tutela delle indicazioni geografiche ha mosso i suoi primi passi.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN EUROPA

1.3.1. Francia: dalle origini alla *Loi Cazeneuve* del 1908.

L'analisi del percorso attraverso il quale, nella prima delle due giurisdizioni di riferimento, è nata e si è sviluppata la normativa a tutela delle indicazioni geografiche comincia necessariamente dallo studio delle disposizioni francesi, dal momento che tale modello ha finito poi per imporsi, attraverso il diritto comunitario, a tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea³⁸.

Le prime norme vertenti sull'indicazione della provenienza per i generi alimentari risalgono almeno al periodo della *Restaurazione*. Esse erano soprattutto finalizzate al contrasto delle frodi in commercio e prevedevano sanzioni contro

³⁶ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 21 novembre 2011, Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Asti". (11A15383), *G.U. Serie Generale n. 281 del 2/12/2011*.

³⁷ <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/facts/exterior_fr.pdf> (ultimo accesso 25/05/2015).

³⁸ D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit., p. 79.

quanti riportassero false indicazioni in etichetta circa l'origine o il produttore di qualsiasi *objet fabriqué*³⁹.

La facilitazione del commercio internazionale per via dei recenti sviluppi tecnologici che caratterizzarono la cosiddetta prima ondata di globalizzazione (1870 – 1914) dimostrarono, però, tutta la loro insufficienza: i rinomati produttori vinicoli francesi si trovarono infatti esposti alla concorrenza di *competitors* stranieri (specie coloniali) che, usurpando la reputazione dei loro *crus*, sottraevano ad essi importanti quote di mercato; in questo scenario i fenomeni della contraffazione e dell'adulterazione dei vini, anche sul mercato interno, divennero tutt'altro che infrequenti⁴⁰. Il malcontento da ciò generato, insieme alla crisi del settore viticolo conseguente all'epidemia di fillossera che interessò l'Europa al volgere del XIX secolo, fu tra le cause della cosiddetta *Révolte des Vignerons* del 1907⁴¹. L'evento diede impulso al Parlamento⁴² che emanò una nuova e più stringente normativa in tutela dell'esclusività del diritto per i produttori locali all'utilizzo delle proprie “*indicazioni di provenienza*”: con la *Loi Cazeneuve* del 5

³⁹ *Loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués, Bulletin Lois, 7e S., B. 685, n. 17433.* L'etichettatura del prodotto rimaneva facoltativa: le informazioni eventualmente fornite riguardo l'origine ed il produttore dovevano, però, essere veritiere. In seguito, il Parlamento estese in un secondo intervento tale requisito a tutte le informazioni che fossero, eventualmente, fornite. *Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, J.O. del 05/08/1905, p. 4813.* R. MELKONIAN, *The History and Future of Geographical Indications in Europe and the United States*, paper submitted in satisfaction of the Food and Drug course requirement, Harvard Law School, Class of 2005, [reperibile su <http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852204/Melkonian05.html?sequence=1>](http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852204/Melkonian05.html?sequence=1) (ultimo accesso 27/05/2015).

⁴⁰ O. JAQUET, *Le syndacalisme viti-vinicole bourguignon dans la lute contre les frauds et la mise en place des A.O.C.*, in *Annales de Bourgogne*, vol. 73, 2001, p. 261-277, 264.

⁴¹ Un movimento di viticoltori della regione Linguadoca-Rossiglione che, prima pacificamente e poi in armi, si batté tra il marzo e il giugno 1907 per una maggiore regolamentazione del settore viticolo. Sull'argomento vedi: R. PECH, *La révolte des vigneron du Midi en 1907 : un mouvement social atypique et exemplaire*, in M. PIGENET & D. TARTAKOWSKY (a cura di), *Histoire des Mouvements Sociaux en France*, 2014, Parigi, La Decouverte, p. 249-258.

⁴² R. MELKONIAN, *op. cit.*

agosto 1908⁴³ si definirono infatti specifiche aree territoriali corrispondenti ai *crus* di maggiore fama e delle cui denominazioni si potevano avvalere soltanto i produttori ivi stabiliti; l'origine dei loro prodotti veniva certificato attraverso l'utilizzo di speciali marchi. Cominciava così a prendere forma l'idea di un meccanismo appositamente concepito (*sui generis* appunto) per la tutela delle indicazioni geografiche.

L'innovatività del testo risultava però inficiata da due principali falle⁴⁴: da un lato le difficoltà ad individuare precisamente il perimetro delle zone di tutela (il *Conseil d'Etat*, nell'emanare i decreti che ne stabilivano i confini, si affidò al parere di locali commissioni consultive)⁴⁵; dall'altra la natura indiscriminata della protezione, riconosciuta indifferentemente a qualsiasi produttore della zona a prescindere dalla qualità del suo prodotto⁴⁶.

1.3.2. La legge del 1919 e l'avvento delle *Appellations d'Origine Contrôlées*

Entrambe le questioni furono considerate nella redazione di un nuovo testo che porta data del 6 maggio 1919⁴⁷. Il provvedimento istituì un diverso tipo di procedura (giudiziaria, e non più amministrativa⁴⁸) per la definizione delle aree di tutela e con la quale si riconosceva in via presuntiva l'appartenenza alle stesse di

⁴³ *Loi du 5 août 1908 modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et complétant cette loi par un article additionnel, J.O del 11/08/1908, p. 5637.*

⁴⁴ R. MELKONIAN, *op. cit.*

⁴⁵ D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications, cit.*, p. 100.

⁴⁶ *Ivi*, p. 99.

⁴⁷ *Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine J.O. del 8/05/1919, p. 4726.*

⁴⁸ A. STANZIANI, *Wine Reputation and Quality Controls: The Origin of the AOCs in 19th Century France*, in *Eur. J. Law Econ.*, vol. 18, 2004, p. 149-167, 162.

tutti produttori della località interessata così come individuata sulla base di criteri di ripartizione amministrativa del territorio; i loro confini, però, potevano essere poi estesi dalla magistratura a zone limitrofe sulla base di usi “*locaux, loyaux et constants*”. Il ruolo del procedimento di produzione nella definizione delle caratteristiche del prodotto cominciò dunque a essere considerato più attentamente dai giudici nel delimitarne la relativa area di provenienza⁴⁹. L’uso del marchio (ovverosia dell’*Appellation d’Origine*) da parte dei produttori locali, tuttavia, non era ancora condizionato al rispetto di norme che rendessero il prodotto conforme a tali usi. Questi potevano consentire un’estensione dell’area di tutela, ma la loro osservanza non s’impondeva come requisito ulteriore rispetto a quello della mera provenienza per i produttori che fossero da questa ricompresi.

Soltanto a seguito dell’emanazione del decreto legge del 30 luglio 1935⁵⁰ l’uso delle *Appellations d’Origine* venne subordinato al rispetto di specifiche regole (simili agli odierni disciplinari di produzione) volte ad assicurare gli aspetti qualitativi del prodotto cui queste fossero riferite⁵¹. Significativamente, l’aggettivo *Contrôlées* (AOC) entrò a far parte della relativa dizione legale⁵². Il concetto di *terroir*, nella sua accezione lata e comprensiva dell’insieme di fattori ambientali e umani intervenienti nella definizione delle caratteristiche del prodotto, si riflesse quindi pienamente nella tutela approntata dall’ordinamento

⁴⁹ Per una disanima delle differenze tra i due vedi *ivi.*, p. 153.

⁵⁰ *Décret-loi du 30 juillet 1935 défense du marché des vins et régime économique de l'alcool, J.O. del 31/08/1935, p. 8314.*

⁵¹ Joseph Capus, anima politica della nuova normativa, nel 1947 affermava: “*L'appellation d'origine n'est pas une simple indication de provenance ; il s'y attache une certaine idée d'originalité et de qualité*”. Vedi <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/Les_fondements_de_l_appellation391.php~mnu=391> (ultimo accesso 27/05/2015).

⁵² D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications, cit.*, p. 108.

francese per le AOC. Questo nuovo meccanismo, infatti, riservò l'utilizzo dell'appellazione controllata ai soli produttori del luogo da essa individuato e che si adeguassero, in aggiunta, alle regole di coltivazione e trasformazione del prodotto proprie dello stesso.

Il provvedimento, inoltre, istituì un ente pubblico⁵³ (il *Comité National des Appellations d'Origine*, successivamente *Institut National des Appellations d'Origine*, o INAO), cui è tuttora attribuita la funzione di riconoscere a determinati prodotti “*segni d'identificazione dell'origine e della qualità*”, la vigilanza sul rispetto dei relativi criteri di riconoscimento, ed il controllo su eventuali violazioni⁵⁴, avvalendosi al bisogno della competenza di periti ed esperti⁵⁵.

Un'identica impostazione, attenta sia all'origine che alla qualità dei prodotti certificati, venne poi mantenuta nell'estensione del sistema AOC a settori altri rispetto a quello vinicolo⁵⁶.

1.3.4. La trasposizione nell'ordinamento dell'Unione Europea

L'Unione Europea attinse in seguito dall'esperienza francese⁵⁷ introducendo col Regolamento 2081/1992⁵⁸ un sistema di certificazione delle

⁵³ Rispetto al passato, fu abbandonato dunque il modello giudiziario introdotto dalla legge del 1919 per ritornare nuovamente all'applicazione di un modello amministrativo.

⁵⁴ <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/Nos_missions378.php~mnu=378> (ultimo accesso 27/05/2015).

⁵⁵ Questo controllo tecnico è secondo alcuni autori uno degli elementi chiave del sistema poiché consente di operare una verifica sull'effettiva qualità dei prodotti in questione. B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, 2004, Londra, Cameron May, p. 501, 167.

⁵⁶ Il primo di questi ad essere interessato fu quello caseario. *Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages*, *J.O. del 30/11/1955*, p. 11580.

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche applicabile a tutti i prodotti del settore agroalimentare il quale stabilisce il rispetto, certificato da appositi marchi, di condizioni precise (tanto geografiche che qualitative) per il loro utilizzo⁵⁹. I principi che ne sono alla base erano comunque (e sono ad oggi)

⁵⁷ Anche in altri Paesi europei, seppur con un certo ritardo, si conobbe un'evoluzione normativa a tutela delle denominazioni di origine simile a quella francese. In Italia, ad es., le prime norme sui "vini tipici" vennero introdotte col R.D.L. 7 Marzo 1924 n. 49, recante disposizioni per la difesa dei vini tipici, *G.U. n.97 del 24/04/1924*, convertito con legge n.562 del 18 marzo 1926, e poi modificato dalla legge n.1164 del 1930, *G.U. n. 204 del 01/30/1930*. Queste prevedevano la costituzione di consorzi di tutela per vini "genuini, pregevoli e [...] speciali, i quali, avendo origine accertata per località di produzione, per terreno, per vitigni e per sistemi di preparazione abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire loro particolare finezza e bontà". Per la loro commercializzazione, inoltre, poteva disporsi dell'utilizzo di appositi marchi distintivi. Gli sviluppi successivi si devono alla L. n. 1266 del 10 Giugno 1937 recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola *G.U. n. 179 del 04/08/1937*, e soprattutto al D.P.R. 12 luglio 1963 n. 930 recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, *G.U. n. 188 del 15/08/1963*, che introdusse l'impianto delle DOC e DOCG tuttora conosciuto. Merita sottolineare che nel testo ritorna la medesima espressione riferita agli usi "locali, leali e costanti" della legge francese del 1919.

⁵⁸ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, *G.U. n. L 208 del 24/07/1992 p. 0001 – 0008*.

⁵⁹ Come in Francia, anche nell'(allora) Comunità Europea le tutele riconosciute alle denominazioni dei prodotti vinicoli anticiparono l'estensione di un analogo schema normativo all'intero settore agroalimentare. Si ricordano in proposito i Regolamenti (non più in vigore) 817/1970, 338/1979, 823/1987, 1493/1999 e 1607/2000 i quali dettavano regole per il riconoscimento dei cosiddetti "vini di qualità prodotti in regioni determinate" (v.q.p.r.d.), ed i Regolamenti 2133/1974, 2392/1989, 3201/1990, 881/1998 e 753/2002 sull'utilizzo, invece, delle denominazioni di origine. Vedi Regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, *G.U. n. L 99/20 del 05/05/1970 p. 0020 – 0025*; Regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, *G.U. n. L 054 del 05/03/1979 p. 0048 – 0056*; Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, *G.U. n. L 084 del 27/03/1987 p. 0059 – 0068*; Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, *G.U. n. L 179 del 14/07/1999 p. 0001 – 0084*; Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, *G.U. n. L 185 del 25/07/2000 p. 0017 – 0023*; Regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, *G.U. n. L 227/ 1 del 17/08/1974 p. 0001 – 0020*; Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, *G.U. n. L 232 del 09/08/1989 p. 0013 – 0039*; Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione del 16 ottobre 1990 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, *G.U. n. L 309 del 08/11/1990 p. 0001 – 0078*; Regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione del 24 aprile 1998 recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate, *G.U. n. L 124 del 25/04/1998 p. 0022 – 0026*; Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29

largamente condivisi dagli Stati Membri⁶⁰, molti dei quali già conoscevano forme *sui generis* di tutela delle indicazioni geografiche nella propria normativa interna. Con l'emanazione del Regolamento si colse l'occasione per uniformare a livello europeo tali regimi e per introdurre tutele specifiche negli ordinamenti di quegli Stati che ne fossero ancora invece sprovvisti⁶¹.

Il testo, soggetto a ripetute modifiche⁶², fu in seguito abrogato e sostituito⁶³ dai Regolamenti 509/2006⁶⁴ e 510/2006⁶⁵, i quali: specificarono meglio i requisiti necessari al riconoscimento della tutela; perfezionarono alcuni aspetti procedurali relativi alla sua acquisizione (ad es. definendo più

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, G.U. n. L 118 del 04/05/2002 p. 0001 – 0054; Vedi, in generale, B. O'CONNOR, The Law of Geographical Indications, cit., p. 124.

⁶⁰ B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications, cit.*, p. 123.

⁶¹ D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications, cit.*, p. 108.

⁶² L'entrata in vigore del TRIPS rese ad es. necessari alcuni ritocchi per uniformare l'ordinamento europeo alle regole dell'Accordo (Vedi Regolamento 3288/94 che modifica il Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round, *G.U. n. L 349 del 31/12/1994 p. 0083 - 0084*). Le modifiche furono però marginali, visti i più alti standard di tutela rispetto a quelli internazionali vigenti in materia all'interno dell'Unione. Vedi J. N. LAND, *Global Intellectual Property Protection as Viewed through the European Community's Treatment of Geographical Indications: What Lessons Can Trips Learn*, in *Cardozo J. Int'l & Comp. L.*, vol. 11, 2004, p. 1007-1036, 1017.

⁶³ Si vedano rispettivamente i Considerando 19 e 20. L'intervento fu dettato soprattutto da esigenze di chiarezza e semplificazione. Vedi F. CAPELLI, *Protection of the Designations of Origin and of the Geographical Indications of Agricultural Products: The New Community Regulation No. 510/2006 and the Italian "Sanctioning" Decree*, in *Eur. Food and Feed L. Rev.*, vol. 1, 2006, p. 137-145, 137.

⁶⁴ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, *G.U. n. L 93 del 31/03/2006 p. 0001 – 0011*.

⁶⁵ 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, *G.U. n. L 93 del 31/03/2006 p. 0012 – 0025*. Ulteriori Regolamenti ad implementazione di quelli appena citati sono il Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, *G.U. n. L 275 del 19/10/2006 p. 0003 – 0015*, ed il Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, *G.U. n. L 369 del 23/12/2006 p. 0001 – 0019*.

precisamente le categorie di soggetti legittimati alla richiesta o il ruolo degli Stati Membri nella procedura); introdussero inoltre l'istituto delle Specialità Tradizionali Garantite. Infine, al fine di conformare la normativa⁶⁶ alla decisione di un *panel*⁶⁷ della *World Trade Organization*, essi consentirono un più facile accesso alla tutela per le denominazioni dei Paesi terzi⁶⁸ e rafforzarono le garanzie procedurali in favore dei soggetti interessati dalla registrazione di nuove denominazioni di origine o indicazioni geografiche ivi stabiliti⁶⁹. Oggi, il Regolamento 1151/2012⁷⁰ ha riportato sotto un'unica fonte il regime scolpito dai Regolamenti 509/2006 e 510/2006⁷¹.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEGLI STATI UNITI

1.4.1. Il *Common Law* e la tutela della concorrenza

⁶⁶ M. FISCHER BOEL, *Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs*, COM (2005) 698 (23/12/2005); vedi anche M.-V. DELPHINE, *The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India*, in *J. World Intell. Prop.*, vol. 13, 2010, p. 121–147, 125.

⁶⁷ *Report of the Panel of March 15, 2005 regarding the Complaint by the United States against the European Communities on the Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, (WT/DS174/R). Il *panel* considerò infatti ostacoli alla concorrenza alcune delle disposizioni del precedente Regolamento sfavorevoli ai soggetti stabiliti in Paesi extra-UE.

⁶⁸ Furono eliminati, infatti, i requisiti di reciprocità e di equivalenza delle forme di protezione.

⁶⁹ Vedi G. VISCONTI, *Le novità sulla registrazione di prodotti tipici DOP e IGP: il Regolamento CE n° 510 del 2006 ed il decreto MiPAF del 27 novembre 2006*, 19/06/2008, reperibile su <<http://www.diritto.it/docs/26149-le-novita-sulla-registrazione-di-prodotti-tipici-dop-e-igp-il-regolamento-ce-n-510-del-2006-ed-il-decreto-mipaf-del-27-novembre-2006?page=1>> (ultimo accesso 25/05/2015).

⁷⁰ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 14.12.2012, *G.U. n. L 343 del 14/12/2012 p. 0001 – 0029*.

⁷¹ Di nuovo per esigenze di semplificazione, e nel perseguimento di chiarezza e trasparenza. Regolamento 1151/2012, Considerando 11, 13 e 14.

Negli Stati Uniti d'America, la regolamentazione relativa all'uso sul mercato di determinati nomi geografici si è sviluppata in maniera meno coerente che nel Vecchio Continente. La sua evoluzione ha infatti qui seguito tre principali direttive: quella della tutela della concorrenza, della sicurezza alimentare, ed infine della tutela della proprietà intellettuale attraverso l'istituto dei *trademarks*.

Il *Common Law* per primo riconobbe la necessità di norme volte ad assicurare la veridicità delle informazioni fornite sulla provenienza dei prodotti alimentari⁷². A partire dal 1898⁷³, il concetto di *unfair competition* venne infatti sviluppato al fine di vietare l'indebita utilizzazione commerciale di termini di indicazione geografica, se da ciò fosse potuto risultare una confusione per il pubblico circa l'effettiva origine del bene⁷⁴. A tali nomi, però, non si attribuiva ancora il rango di marchi⁷⁵. Non si riconosceva, cioè, un diritto esclusivo alla loro utilizzazione in capo di determinati soggetti, ma ci si limitava, negativamente, ad impedirne l'uso fraudolento sul mercato.

1.4.2. Il *Food and Drug Act* e la tutela della sicurezza alimentare

⁷² P. M. BRODY, *Geographical Indications and Dilution: Reinterpreting "Distinctiveness" Under the Lanham Act*, in *Trademark Rep.*, vol. 100, 2010, p. 905-928, 907.

⁷³ *Pillsbury-Washburn Flour Mills Co. v. Eagle*, 86 F. 608 (7th Cir. Ill. 1898). Limitazioni allo sviluppo del cosiddetto *Federal Common Law*, ovvero il *Common Law* elaborato dalle corti federali in casi di *diversity* (contenziosi tra cittadini di diversi Stati dell'Unione, o tra cittadini dell'Unione e di Stati terzi) furono successivamente imposte dalla decisione *Erie Railroad Co. v. Tompkins*, 304 U.S. 64 (1938) della Corte Suprema. Il tema della *unfair competition* fu quindi in seguito ripreso dalle Corti dei singoli Stati federati. Sull'argomento vedi: E. HORWITZ & B. LEVI, *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 7, 1996, p. 59-72, 64.

⁷⁴ T. J. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 2014, 4. ed., § 2:8. ("Today, the keystone of that portion of unfair competition law which relates to trademarks is the avoidance of a likelihood of confusion in the minds of the buying public").

⁷⁵ Anche in ragione del principio per cui i nomi geografici non possono essere generalmente tutelati come *trademarks*. Vedi: *Pillsbury-Washburn Flour Mills Co. v. Eagle*, 86 F. 608, p. 626 (7th Cir. Ill. 1898). Vedi anche *infra*, cap. III, par. 3.

Nella stessa prospettiva si legge anche la legislazione in materia di sicurezza alimentare varata da parte del Congresso americano⁷⁶. Un caposaldo in proposito è rappresentato dal *Food and Drug Act*⁷⁷ del 1906: esso dispose incidentalmente anche sull'utilizzo dei termini di indicazione geografica vietando di fornire in etichetta informazioni infedeli quanto all'origine o provenienza dei generi alimentari. Previde inoltre sanzioni finalizzate a contrastare le crescenti pratiche di adulterazione⁷⁸.

Benché prossima nelle finalità perseguite all'omologa e pressoché contemporanea legislazione francese, la normativa statunitense qui esaminata rispondeva però nella sua ispirazione a una logica da questa del tutto differente. Essa intendeva infatti rispondere alle preoccupazioni di tipo sanitario emerse sull'onda della pubblicazione delle inchieste giornalistiche dei “*Muckrakers*”⁷⁹ piuttosto che tutelare la reputazione acquisita nel contraddistinguere certi prodotti di speciali termini di indicazione geografica e il diritto al loro utilizzo da parte di soggetti che, essendo stabiliti nel luogo indicato, fossero a ciò esclusivamente legittimati⁸⁰.

Ancora oggi, la *Food and Drug Administration*, istituita dall'Act nel 1906 e responsabile in genere per le norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari,

⁷⁶ J. T. O'REILLY & K. A. VANTASSEL, *Food and Drug Administration*, 2014, 4. ed., § 3:1.

⁷⁷ *Pure Food and Drug Act of 1906*, 34 Stat. 768 (1906), codificato in 21 U.S.C. Sec 1-15 (1934). Vedi anche R. MELKONIAN, *op. cit.*

⁷⁸ Nel caso *U.S. v. Fifty Barrels of Whisky*, 165 F. 966 (D. Md. 1908), ad. es., si condanna sulla base di questa legge un produttore per la vendita come “*Bourbon Whiskey*” di liquore prodotto in Louisiana, invece che nell'omonima contea del Kentucky, e distillato a partire da materie prime differenti rispetto a quelle suggerite dal nome.

⁷⁹ Su tutti, “*The Jungle*” di Upton Sinclair. U. SINCLAIR, *The jungle*, 1960, New York, Signet, p. 350.

⁸⁰ R. MELKONIAN, *op. cit.*

ricopre negli Stati Uniti un ruolo non marginale nella regolamentazione dell'uso di alcuni termini geografici⁸¹. Un esempio di come le sue competenze s'intreccino con il tema delle *GIs* si rinviene nella sezione 133.141 del Titolo 21 del CFR, il quale descrive minuziosamente il processo produttivo che è necessario seguire perché un formaggio possa essere commercializzato, in America, come “*Gorgonzola*”⁸². Nonostante il termine “*Gorgonzola*” faccia evidentemente riferimento a una specifica località geografica, nessun obbligo circa la provenienza del prodotto dal luogo in questione è richiesto perché il formaggio possa essere così etichettato. Questo squalifica spesso il sistema in parola dall'essere un vero strumento di tutela delle indicazioni geografiche⁸³.

1.4.3. I trademarks e la tutela della proprietà intellettuale

Lo strumento principale, e più simile a quello europeo, attraverso il quale si tutelano oggi le indicazioni geografiche negli Stati Uniti è quello dei *trademarks* (specie nelle sottocategorie dei *collective* e *certification marks*)⁸⁴. Questi sono istituti della proprietà intellettuale generalmente impiegati per identificare e distinguere sul mercato i beni o servizi di un determinato produttore da quelli di potenziali concorrenti. Nel caso dei *collective marks*, invece del

⁸¹ Tra le altre agenzie governative, un ruolo preminente in materia è anche riconosciuto all'*Alcohol and Tobacco Tax Trade Bureau*, responsabile per le norme sull'etichettatura di vini e liquori. (il Codice dei Regolamenti Federali, contiene infatti una sezione apposita sulle appellazioni di origine per i vini, e regole relative al loro utilizzo. Vedi 27 C.F.R. § 4.25 (2015). Anche nell'ordinamento americano si ritrova dunque la dicotomia usuale nella tutela delle indicazioni geografiche tra la generalità dei prodotti alimentari da un lato, il vino e le sostanze spiritose dall'altro). Vedi in generale B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, cit., p. 245.

⁸² 21 C.F.R. § 133.141 (2015).

⁸³ Per questo motivo, esso verrà considerato solo incidentalmente nel corso della trattazione, che si concentrerà invece sul ruolo ricoperto dal sistema dei *trademarks*.

⁸⁴ B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, cit., p. 247.

produttore, il marchio individua un gruppo o un'associazione; nel caso dei *certification marks*, si certifica la rispondenza del prodotto o servizio a determinati parametri prestabiliti⁸⁵.

Di solito, la registrazione come *trademarks* di termini geografici non è consentita: un'eccezione però si riconosce (oltre che per i *collective* e *certification marks*) nel caso di termini che abbiano acquisito una significazione aggiuntiva⁸⁶. Questa prescrizione ha consentito ai numerosi immigrati nel continente americano (o ai loro discendenti) di registrare come marchi i nomi delle rispettive località di origine per la commercializzazione dei propri prodotti⁸⁷. La portata della norma fu poi ristretta a seguito della stipulazione del *North American Free Trade Agreement* (o NAFTA⁸⁸), che limitò la registrabilità dei termini geografici al solo caso in cui, oltre ad un secondo significato, i prodotti così contraddistinti provengano effettivamente dal luogo indicato.

Mentre i *trademarks* esistono nell'ordinamento americano fin dall'epoca coloniale⁸⁹, la genesi dei *collective* e *certification marks* è molto più recente (1946), e si ricollega principalmente a due ordini di cause: da un lato la forte pressione esterna esercitata da parte dei titolari di marchi simili, già conosciuti in altri ordinamenti, e che non potevano tutelarli negli Stati Uniti⁹⁰; dall'altro lato la

⁸⁵ L'analisi di questi istituti sarà affrontata più approfonditamente nel corso del cap. III, par. 3.

⁸⁶ Sul tema vedi più approfonditamente cap. III, par. 3.

⁸⁷ Fu un immigrante tedesco, ad es., a fondare nel 1876 a *St. Louis* il birrificio *Budweiser*. Sulla lunga battaglia legale tra Anheuser-Busch. e Budejovicky Budvar in merito all'utilizzo del nome "Budweis" vedi B. CUNNINGHAM, *Where a Budweiser Isn't Allowed to Be a Budweiser*, *Time*, 27/01/2014, reperibile su <<http://business.time.com/2014/01/27/where-a-budweiser-isnt-allowed-to-be-a-budweiser/>> (ultimo accesso 28/05/2015).

⁸⁸ *North American Free Trade Agreement*, 32 I.L.M. 289 and 605 (1993).

⁸⁹ T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 5:2.

⁹⁰ Infatti, mentre diverse forme di marchio collettivo o di certificazione avevano avuto riconoscimento in Europa fin dagli anni '70 dell'ottocento, oltreoceano, quantomeno al livello

pressione interna proveniente dalle *Labor Unions*, che avevano elaborato speciali marchi da apporre su merci prodotte in conformità di determinate regole di lavoro⁹¹. Nonostante le diverse occasioni di riforma che si presentarono al Paese per quasi mezzo secolo, è solo con il *Lanham Act* del 1946⁹² che i marchi collettivi e di certificazione furono finalmente introdotti nell'ordinamento americano⁹³.

Anche in questo caso, la finalità tipica di questi istituti non è quella di preservare, stabilendo dei criteri per l'utilizzo dei relativi nomi, la reputazione acquisita da certi luoghi per specifici prodotti. Come in molti paesi del Nuovo Mondo, questa esigenza non era (almeno in origine) ancora presente. Di conseguenza, per certificare la provenienza geografica di un prodotto si dispose di strumenti neutri come i *trademarks*, meno idonei rispetto alle *AOC* di veicolare, oltre all'origine, anche l'insieme delle caratteristiche qualitative che discendono al prodotto dalla sua lavorazione conforme ad usi "*locaux, loyaux et constants*". I *trademarks* si reputarono sufficienti a salvaguardare la posizione sia dei produttori, sia soprattutto del pubblico dei consumatori, che potevano fare

federale, tale istituto ancora non esisteva. E benché gli Stati Uniti avessero aderito a tutte le convenzioni internazionali sulla proprietà industriale dell'epoca (tra cui soprattutto quelle relative alla revisione della Convenzione di Parigi del 1883, tenutesi a Brussels tra il 1897 e il 1900, in cui più forte fu la spinta per una protezione diffusa dei marchi collettivi e di certificazione) l'attuazione interna di tali trattati, in riferimento a ciò, rimase scarsa. Le altre potenze firmatarie degli stessi accordi, pertanto, reclamavano il rispetto da parte degli Stati Uniti degli impegni presi. Vedi P. DUGUID, *A Case of Prejudice? The Uncertain Development of Collective and Certification Marks*, in *Bus. Hist. Rev.*, vol. 86, 2012, p. 311-333, 322.

⁹¹ Nel campo della manifattura dei sigari, per esempio, molti di questi venivano utilizzati a certificazione dell'impiego di sola manodopera "*bianca*" nel processo di produzione.

⁹² Una tutela minimale, appena necessaria ad adeguarsi a quanto imposto dalla sottoscrizione della Convenzione di Buenos Aires del 1910 fu introdotta, in realtà, già a partire dal 1920. Vedi *Trademark Act of 1920*, 41 Stat. 533.

⁹³ Vedi P. DUGUID, *op. cit.*, p. 322.

generalmente affidamento sul marchio quanto alla provenienza del prodotto acquistato.

Nell'approccio americano, complessivamente e come osservato, la posizione di questi ultimi ha assunto un ruolo di preminenza nell'informare la disciplina in materia di tutela delle indicazioni geografiche. In Europa, al contrario, essa si è sviluppata attorno alle esigenze dei produttori interessati dai pericoli della contraffazione e adulterazione: la classe dei consumatori ha beneficiato, invece, per lo più di riflesso delle maggiori garanzie disposte nei confronti dei primi.

CAPITOLO II – IL SISTEMA EUROPEO DI TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SOMMARIO: A) Prodotti soggetti a tutela – 2.1.1. Categorie soggette ed escluse dal regime europeo di tutela – B) Diverse tipologie di marchi – 2.2.1. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche – 2.2.2. Analogie e differenze – 2.2.3. Le Specialità Tradizionali Garantite – 2.2.4. Relazioni tra i marchi di qualità del sistema europeo – C) Riconoscimento della tutela: registrazione – 2.3.1. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione – 2.3.2. Fase nazionale del procedimento di registrazione – 2.3.3. Fase europea del procedimento di registrazione – 2.3.4. Caratteristiche del procedimento di registrazione – D) Regole per la produzione dei prodotti tutelati: i disciplinari di produzione – 2.4.1. I disciplinari di produzione – 2.4.2. Vigilanza sul rispetto dei disciplinari di produzione – 2.4.3. Modificazione dei disciplinari di produzione – 2.4.4. Caratteristiche dei disciplinari di produzione – E) Estensione della tutela dei marchi europei di qualità – 2.5.1. Protezione dei marchi DOP e IGP – 2.5.2. Rapporti tra DOP e IGP ed altri marchi – 2.5.3. *Enforcement* delle norme a tutela dei marchi DOP e IGP – F) Cessazione della Tutela – 2.6.1. Registrazione marchi DOP e IGP e genericità – 2.6.2. Casi per la cancellazione di un marchio DOP o IGP

PRODOTTI SOGGETTI A TUTELA

2.1.1. Categorie soggette ed escluse dal regime europeo di tutela

All'interno dell'Unione Europea, la tutela delle indicazioni geografiche è affidata al Regolamento 1151/2012, la cui disciplina si caratterizza per una doppia specificità: esso descrive un sistema attributivo di diritti che pur afferenti alla proprietà intellettuale sono però *sui generis*, non assimilabili del tutto, cioè, a nessun altro istituto conosciuto in questo campo; inoltre, per la rilevanza che il concetto di *terroir* ha avuto nello sviluppo della normativa in questione, la portata dello stesso è al momento ristretta al solo settore agroalimentare, che però è estensivamente coperto. Quasi tutti i prodotti destinati all'alimentazione umana,

infatti, possono vedere tutelate le proprie indicazioni geografiche⁹⁴. Eccezioni (ad es., per nomi di pellami od oli essenziali), benché rare, sono tuttavia possibili. Inoltre trovano protezione anche alcuni termini tradizionali non-geografici ed identificativi di prodotti provenienti da località determinate (ad es., “*Feta*”)⁹⁵.

Per altre espressioni, invece, (ad es. relative a piatti pronti) è riconosciuta una forma di tutela basata sull’uso di un marchio (STG) diverso e più debole rispetto a quelli di Denominazione di Origine Protetta (o DOP) e Indicazione Geografica Protetta (o IGP) istituiti dal Regolamento 2081/1992.

Rimangono al di fuori dell’ambito applicativo del Regolamento 1151/2012 i nomi di prodotti non agricoli oppure non destinati all’alimentazione umana. La mancata copertura per questi settori si giustifica, come osservato, per la maggiore e più immediata rilevanza del concetto di *terroir* in quello agroalimentare. Tuttavia, la Commissione ha da tempo inserito nel proprio ordine del giorno discussioni relative all’opportunità di estendere il regime di tutela delle

⁹⁴ Regolamento 1151/2012, art. 2, par. 1. L’articolo in questione non indica direttamente tutte le categorie di beni che ricadono nell’ambito di applicazione della normativa. Esso si riferisce per un verso all’allegato I al trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il quale contiene una lista di elementi cui si applicano le norme del Titolo III del Trattato, in tema di agricoltura e pesca; per un altro all’allegato I del Regolamento stesso, che contiene una lista complementare di prodotti, specie lavorati (per esempio birre, prodotti di panetteria, etc.), non inclusi nella precedente. Una garanzia di flessibilità è rappresentata dalla facoltà per la Commissione di poter modificare ciascuno degli elenchi di cui sopra attraverso l’adozione di specifici atti delegati. Regolamento 1151/2012, art. 1, par. 1. Tra le eccezioni, si contano i nomi di acque minerali e di acque di sorgente, a cui faceva invece inizialmente riferimento il Regolamento 2081/1992, ma già oggetto di ripensamento da parte del legislatore comunitario nel 2003. B. O’CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, cit., p. 129. Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio 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, *G.U. n. L 099 del 17/04/2003 p. 0001 – 0007*.

⁹⁵ L’applicabilità della disciplina delle DOP e IGP a questi termini, pur con qualche difficoltà, è stata definitivamente sancita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Vedi Cause Riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica Federale di Germania v. Commissione delle Comunità europee*, Cunha Rodrigues (R.), Ruiz-Arabo Colomer (A.G.), Grande Sezione (25/10/2005) E.C.R. I-09115.

denominazioni di origine anche a favore di nomi di prodotti non agricoli o alimentari⁹⁶.

Per esplicita disposizione del testo normativo, il Regolamento 1151/2012 non si applica ai vini aromatizzati, ai prodotti vitivinicoli ed alle bevande spiritose, i quali sono soggetti ad un regime diverso e più progredito rispetto a quello di generale applicazione⁹⁷

DIVERSE TIPOLOGIE DI MARCHI

2.2.1. Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche

I generi agricoli e alimentari che ricadono nel campo d'applicazione del Regolamento 1151/2012 possono, a determinate condizioni, vedere tutelati i termini geografici che li individuano e fregiarsi di speciali marchi che permettono di distinguerli sul mercato da altri prodotti simili ma di diversa provenienza e conseguentemente privi delle medesime caratteristiche qualitative.

Esistono tre distinte tipologie di marchi: Denominazioni Geografiche Protette, Indicazioni Geografiche Protette e Specialità Tradizionali Garantite (insieme, marchi di qualità). Le differenze tra di essi intercorrenti si collegano da

⁹⁶ Vedi EUROPEAN COMMISSION, *Commission Green Paper on the Protection of Geographical Indications for Non-Agricultural Products*, COM (2014) 469 final (15/07/2014); vedi anche T. COOK, *The New European Commission and its Work Plan for the EU Intellectual Property*, in *J. Intell.Prop. Rts.*, vol. 19, 2014, p. 353-357, 354.

⁹⁷ Regolamento 1151/2012, art. 2, par. 2. Una simile dicotomia si ritrova anche, a livello internazionale, nel testo del TRIPS, dove un regime differenziato è prescritto da un lato per la totalità delle indicazioni geografiche, dall'altro per i vini e liquori (i quali godono di una maggiore protezione). Vedi artt. 22 e 23 del TRIPS. Lo specifico regime applicabile a vini e liquori non costituisce oggetto di questo lavoro.

un lato alla diversità delle condizioni stabilite per il loro utilizzo e dall'altro alla diversità del regime giuridico cui ciascuno è sottoposto.

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento 1151/2012, per *“denominazione d'origine”* si intende *“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; (c) e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitate”*⁹⁸.

Inoltre, in deroga a quanto appena detto, *“taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti 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 (c) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel Paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004”*⁹⁹.

Per *“indicazione geografica”*, invece, s'intende *“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*

⁹⁸ Regolamento 1151/2012, art. 5, par. 1.

⁹⁹ Regolamento 1151/2012, art. 5, par. 3.

*reputazione o altre caratteristiche; (c) e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata*¹⁰⁰.

2.2.2. Analogie e differenze

Sia la definizione di denominazione di origine che quella di indicazione geografica individuano i tre elementi essenziali che costruiscono la nozione di *terroir*, ovverosia: a) una porzione determinata di terra b) che, insieme con il luogo di trasformazione, c) è capace di influire sulle particolari caratteristiche qualitative del prodotto ivi coltivato. Entrambe dunque stabiliscono uno specifico rapporto tra le caratteristiche qualitative dei prodotti cui si riferiscono ed il loro luogo di provenienza. Questo è sancito da parte di specifici disciplinari di produzione, cui le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche devono aderire per poter beneficiare della protezione accordata dal Regolamento. Diventano così¹⁰¹ DOP e IGP, e potranno fregiarsi di tali indicazioni o delle corrispondenti abbreviazioni in etichetta¹⁰².

Da queste si distinguono per l'assenza di un legame tra qualità e caratteristiche del prodotto da un lato e territorio dall'altro le cosiddette indicazioni di origine geografica semplice, le quali si limitano ad individuare il

¹⁰⁰ Regolamento 1151/2012, art. 5, par. 2.

¹⁰¹ Regolamento 1151/2012, art. 7, par. 1; se ne richiede a tal fine la registrazione, vedi Regolamento 1151/2012, capo IV (oppure *infra* par. 4).

¹⁰² Regolamento 1151/2012, art. 12, par. 3.

prodotto con il nome di un territorio senza però significare che l'origine geografica dello stesso incida positivamente sulla sue caratteristiche qualitative¹⁰³.

Le differenze¹⁰⁴ che contrappongono i due tipi di marchi sono essenzialmente tre. In primo luogo, nelle DOP le materie prime devono necessariamente provenire dall'area in questione, a meno che il temperamento del par. 3 non trovi applicazione. Tale requisito non è riferibile, invece, alle IGP. In secondo luogo, mentre per le DOP l'intero ciclo di produzione deve svolgersi nella zona geografica indicata, per le IGP è sufficiente localizzare in essa anche una soltanto delle sue fasi. Infine, la certificazione DOP richiede che le qualità o caratteristiche del prodotto derivino, seguendo un canone maggiormente oggettivo, dall'ambiente geografico e dai suoi intrinseci fattori naturali e umani. L'IGP, invece, si riferisce, oltre che alla qualità, anche alla *reputazione*, o alle *altre caratteristiche* del prodotto, estendendo dunque in senso soggettivo il campo degli elementi attribuibili all'origine geografica dello stesso. Le DOP richiedono insomma un più stretto collegamento tra prodotto e territorio che, per quanto rilevante, è invece più lento nel caso delle IGP.

2.2.3. Le Specialità Tradizionali Garantite

In aggiunta alle DOP e IGP, l'art. 18 del Regolamento 1151/2012 dispone anche in proposito delle cosiddette Specialità Tradizionali Garantite (o STG).

¹⁰³ Vedi in proposito i punti 43 e ss. della Causa C-312/98, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV v. Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*, R. Schintgen (R.), F. G. Jacobs (A.G.), Grande Sezione (7/11/2000) E.C.R. I-09187. L'accento, per le DOP e IGP, è dunque sulla qualità oltre che sulla provenienza.

¹⁰⁴ B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, cit., p. 132.

L'esempio forse più noto è quello della Pizza Napoletana), e recita: *“Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento: (a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale¹⁰⁵ per tale prodotto o alimento; o (b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve: (a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o (b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto”¹⁰⁶.*

L'utilizzo del marchio è soggetto all'avvenuta registrazione del nome¹⁰⁷ e, anche in questo caso, al rispetto di specifici disciplinari di produzione¹⁰⁸.

Le STG, a differenza delle DOP o IGP, non presuppongono l'esistenza di una specifica correlazione tra prodotto e territorio. A prescindere dal luogo di produzione, infatti, un prodotto o alimento tradizionale potrà comunque avvalersi del marchio STG se conforme, quanto a ingredienti e preparazione, agli standard del relativo disciplinare. In questo modo l'istituto delle STG, pensato in chiave di tutela delle tradizioni gastronomiche locali, rompe in realtà il nesso che le collega al loro specifico territorio¹⁰⁹, giustificando così lo scarso successo ad oggi riscosso¹¹⁰.

¹⁰⁵ Il termine “tradizionale” è definito all'art. 3, par. 3 del Regolamento 1151/2012, che recita: *“Ai fini del presente regolamento si intende per “tradizionale”, l'uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni”.*

¹⁰⁶ Regolamento 1151/2012, art 18, par.1-2.

¹⁰⁷ Regolamento 1151/2012, capo IV (oppure *infra* par. 4).

¹⁰⁸ Regolamento 1151/2012, art.19, par. 1.

¹⁰⁹ M. GRAGNANI, *The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs*, in *Eur. Food & Feed L. Rev.*, vol. 8, 2013, p. 376-385, 383. Per questa ragione, le

2.2.4. Relazioni tra i marchi di qualità del sistema europeo

Nell'UE, il sistema di tutela delle denominazioni di origine è graduato su tre diversi livelli: essi delineano una progressione, dal marchio DOP a quello STG, basata sulla più o meno intensa relazione intercorrente tra prodotto e territorio. Si garantisce in tal modo protezione per una vasta gamma di prodotti eterogenei per natura e caratteristiche (solo in Italia, al 5 giugno 2015, erano 274¹¹¹), evitando al contempo una loro assimilazione all'interno di un'unica categoria che appiattirebbe, non consentendo la distinzione, i diversi livelli qualitativi propri a ciascuno.

Le interazioni tra i diversi marchi sono regolate dall'art. 43 del Regolamento, che prevede: *“L'applicazione dei regimi di qualità di cui a[l] titoli III [Specialità Tradizionali Garantite] [...] lascia impregiudicate le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme”*¹¹². Ciò implica, dunque, una subordinazione delle STG alle DOP e IGP, nonché ai vari istituti nazionali a presidio dei diritti di proprietà intellettuale¹¹³.

STG verranno qui esaminate soltanto in quanto rilevanti nell'economia complessiva del sistema dei marchi europei di qualità.

¹¹⁰ In Italia, ad es., al 25 maggio 2015 risultano registrati come STG soltanto due termini.

¹¹¹ <<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090>> (ultimo accesso 29/05/2015).

¹¹² Regolamento 1151/2012, art. 43.

¹¹³ A. TOSATO, *The Protection of Traditional Foods in the EU: Traditional Specialities Guaranteed*, in *Eur. L. J.*, vol. 19, 2013, p. 545-576, 568. Diverso il discorso per le DOP e IGP,

RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA: REGISTRAZIONE

2.3.1. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione

La tutela dei marchi europei di qualità avviene attraverso la loro iscrizione in un apposito registro tenuto dalla Commissione Europea¹¹⁴. Il Regolamento in esame prevede che la domanda di registrazione possa essere avanzata “*solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome*” (ivi compresi più gruppi di diversi Stati Membri nel caso di DOP o IGP transfrontaliere)¹¹⁵. L'esclusività di tale facoltà, insieme con la prevalenza delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche nei rapporti coi marchi commerciali¹¹⁶, garantisce ai produttori interessati di poter accedere sempre alle tutele riconosciute ai loro prodotti dalle certificazioni DOP e IGP¹¹⁷.

che invece generalmente prevalgono nella gerarchia sui marchi commerciali con essi confliggenti. Cfr. anche *infra* par. 6.

¹¹⁴ Regolamento 1151/2012, art. 11. Disposizioni più dettagliate si trovano all'art. 14 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, *G.U. n. L 179 del 19/06/2014 p. 0036 – 0061*. Sulla necessità della registrazione come condizione della tutela vedi il punto 57 della Causa C-35/13, *Assica v. Associazione fra produttori per la tutela del “Salame Felino”*, J. Malenovský (R.), E. Sharpston (A.G.) Nona Sezione (8/05/2014) *G.U. 2014/C 202/09*.

¹¹⁵ Regolamento 1151/2012, art. 49. Questa regola soffre però un'eccezione: si ammette, infatti, che “*una singola persona fisica o giuridica [possa] essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato [il soddisfacimento di] 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*”. *Ibidem*.

¹¹⁶ Vedi *infra* par. 6.

¹¹⁷ L'iscrizione, infatti, non potrebbe rigettarsi sulla base di precedenti registrazioni della denominazione o indicazione da parte di terzi, o sulla base del conflitto con marchi commerciali preesistenti. Entrambe le situazioni, al contrario, potrebbero prospettarsi nell'ordinamento statunitense dove esse sono tutelate attraverso il sistema dei *trademarks*. Vedi *infra* cap. III, par 4.

2.4.2. Fase nazionale del procedimento di registrazione

Circoscritto l'ambito dei soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di registrazione, il Regolamento prosegue descrivendone la relativa procedura. Questa si articola in due fasi distinte: la domanda è presentata dapprima alle autorità nazionali del singolo Stato Membro¹¹⁸ che ne esaminano preliminarmente la fondatezza¹¹⁹. Già in questa fase del procedimento si consente ai soggetti interessati stabiliti o residenti sul suo territorio la possibilità di presentare la propria opposizione. Il Regolamento limita¹²⁰, però, i motivi di quest'ultima a: la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o per i relativi disciplinari di produzione¹²¹; i casi di genericità¹²² o di conflitto con nomi di varietà vegetali o

¹¹⁸ Regolamento 1151/2012, art. 49, par. 2. Ma anche di uno Paese terzo, direttamente innanzi alle sue stesse autorità, secondo quanto previsto dal Regolamento 1151/2012, art.49, par. 5.

¹¹⁹ Regolamento 1151/2012, art 49, par. 2. Ciascun Stato Membro gode di sufficiente autonomia nello stabilire le relative procedure. In Italia, per esempio, ciò si è realizzato attraverso un decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) che in buona misura ricalca testualmente il Regolamento 1151/2012. Vedi D.M. del 14 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG, *G.U. n. 251 del 25/10/2013*. La facoltà di opposizione è garantita al fine di tutelare gli interessi legittimi di quanti possano subire lesioni dalla registrazione di uno o più dei marchi in parola e di meglio vagliare, grazie al loro intervento, l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento 1151/2012.

¹²⁰ Regolamento 1151/2012, art. 49, par. 3, comma 2.

¹²¹ Regolamento 1151/2012, art. 10, par. 1, lett. a, che a sua volta richiama gli artt. 5 e 7, par. 1.

¹²² Regolamento 1151/2012, art. 10, par. 1, lett. d. L'art. 3, par. 6 definisce “*termini generici*”, 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. Il concetto di genericità presenta dunque una imprescindibile dimensione territoriale (termini considerati generici in seno all'UE possono non esserlo altrove e viceversa). La valutazione circa la genericità di un dato termine va operata caso per caso.

razze animali, con omonimi e marchi¹²³ (in quest'ultima circostanza più specificatamente quando “*tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto*”)¹²⁴.

Se, nonostante eventuali opposizioni, lo Stato Membro ritiene soddisfatte le condizioni richieste dal Regolamento per la registrazione del termine, esso dovrà rendere pubblica la propria decisione e inoltrare il fascicolo alla Commissione per un'ulteriore verifica della relativa domanda.¹²⁵

2.3.3. Fase europea del procedimento di registrazione

Nella seconda fase del procedimento di registrazione, la Commissione esamina la domanda per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente¹²⁶. Nel condurre tale esame, la Commissione può avvalersi dell'ausilio tecnico di un gruppo scientifico di esperti¹²⁷.

¹²³ La norma bilancia la generale preminenza riconosciuta dal Regolamento ai marchi di qualità sui marchi commerciali. Vedi *infra* par. 6.

¹²⁴ Regolamento 1151/2012, art. 10, par. 1, lett. b, che a sua volta richiama l'art. 6, parr. 2-4. Sviluppando la disposizione precedente, il Regolamento vieta la registrazione nei casi in cui questa “*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*” da parte della Commissione dell'esito dell'esame sulla domanda di registrazione. Regolamento 1151/2012, art. 10, par. 1, lett. c.

¹²⁵ Regolamento 1151/2012, art 49, par. 4.

¹²⁶ Regolamento 1151/2012, art. 50, par. 1.

¹²⁷ Decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 che istituisce un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, *G.U. n. L 32 del 06/02/2007 p. 0177 – 0179*. Il controllo tecnico è inteso ad evitare registrazioni infondate o pretestuose. Vedi anche B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications, cit.*, p. 142.

Se l'esame è superato, essa pubblica in Gazzetta Ufficiale un “*documento unico*” del prodotto e il relativo disciplinare di produzione¹²⁸. A partire da tale data ed entro il termine di tre mesi “*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 [motivata] di opposizione*”¹²⁹. La Commissione informa dell'opposizione l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda di registrazione¹³⁰ e, se ritiene l'opposizione ricevibile, lo invita ad avviare idonee consultazioni insieme con l'opponente¹³¹. In seguito, la Commissione riesamina la domanda di registrazione e dispone su di essa¹³².

2.3.4. Caratteristiche del procedimento di registrazione

La registrazione dei marchi DOP e IGP si caratterizza per il rigore delle condizioni imposte e per il pervasivo controllo pubblicitario sull'intero procedimento. Le prime servono a limitare (soggettivamente) le categorie legittimate a presentare la relativa domanda e a definire (oggettivamente) gli

¹²⁸ Regolamento 1151/2012, art 50, par. 2, lett. a. Il documento unico, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento deve indicare le principali caratteristiche del prodotto e dimostrarne il legame con l'origine geografica. Ulteriori dettagli sul contenuto del documento unico sono reperibili nel Regolamento di Esecuzione 668/2014.

¹²⁹ Regolamento 1151/2012, art. 51, par. 1. Nella prima fase del procedimento, dunque, la facoltà di opposizione è concessa soltanto ai soggetti stabiliti o residenti nello Stato Membro in cui si localizzi il territorio associato alla denominazione o indicazione interessata. Nella seconda fase, invece, questa è offerta anche ai soggetti di Paesi terzi (UE e non-UE) per prevenire i possibili pregiudizi che possano loro discendere dalla registrazione della denominazione o indicazione in parola. Essi non potrebbero, però, opporre la genericità del termine nel proprio Paese di origine stante la territorialità sulla base della quale tale nozione è misurata. Vedi *supra* par. 4. Di conseguenza, le loro possibilità di successo risultano scarse.

¹³⁰ Regolamento 1151/2012, art 51, par. 1, comma 4.

¹³¹ Regolamento 1151/2012, art. 51, par. 3.

¹³² Regolamento 1151/2012, art 51, par. 4; *Id.* art. 52.

standard che devono soddisfare i prodotti per cui essa è richiesta. Il secondo è funzionale a garantire il rispetto di tali standard attraverso un sistema di controllo accurato e tecnicamente competente sulle registrazioni. Insieme, essi filtrano le domande assicurando il riconoscimento delle tutele delle certificazioni DOP e IGP ai soli prodotti di effettivo pregio, contribuendo così efficacemente alla tutela del consumatore nell'acquisto dei beni così contraddistinti¹³³: l'elemento della sola provenienza, infatti, potrebbe risultare fuorviante per il pubblico qualora ad essa sia generalmente associato il riconoscimento di specifiche caratteristiche qualitative del prodotto. Al fine di salvaguardare tale aspettativa, il sistema europeo delle certificazioni garantisce appunto, insieme con la provenienza, anche l'effettiva qualità del prodotto.

REGOLE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI TUTELATI: I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

2.4.1. I disciplinari di produzione

Come osservato la registrazione di un marchio DOP o IGP richiede l'adozione ed il rispetto da parte dei produttori interessati di specifici disciplinari di produzione¹³⁴. Essi costituiscono una delle chiavi di volta del sistema, la cui struttura è descritta dallo stesso Regolamento: devono contenere, infatti, oltre al nome, gli elementi atti ad identificare il prodotto, descriverlo¹³⁵, ed individuarne

¹³³ Vedi, ad es., Regolamento 1151/2012, Considerando 1, 2, 3, 4, 17, 36.

¹³⁴ Regolamento 1151/2012, art 12, par. 1.

¹³⁵ La descrizione del prodotto deve includere le materie prime utilizzate e le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche del prodotto. Regolamento 1151/2012, art 7, par. 1, lett. b.

la zona e le modalità di produzione; devono riportare gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, gli elementi che stabiliscono il legame fra le qualità dello stesso e la sua origine geografica e, in aggiunta, i dati relativi agli organismi preposti a verificare il rispetto delle loro disposizioni¹³⁶. Mentre dunque il Regolamento si limita a prescrivere in generale per tutte le DOP e IGP canoni indicativi di provenienza e qualità, i disciplinari le definiscono dettagliatamente per ciascun caso di specie¹³⁷.

La competenza circa la redazione dei disciplinari di produzione non è precisamente attribuita dalla normativa. Questi sono dunque generalmente proposti, a livello nazionale e per ogni singolo prodotto, da specifici Consorzi di tutela formati dagli stessi produttori interessati¹³⁸. Ciò si spiega logicamente per il

¹³⁶ Regolamento 1151/2012, art. 7, par. 1.

¹³⁷ Le regole dei disciplinari possono risultare molto specifiche. In *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Asda Stores Ltd*, ad es., la Corte ha confermato che queste possono finanche interessare il procedimento di affettazione e imballaggio. Vedi punto 46 della Causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Asda Stores Ltd*, C. Gulmann (R.), S. Alber (A.G.) Grande Sezione (20/05/2003) E.C.R. I-05121.

¹³⁸ Art. 14, par. 15, lett. a, L. 21 dicembre 1999, n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, *G.U. n.13 del 18/1/2000, Suppl. Ord. n. 15*. Sul tema dei Consorzi di tutela vedi <<http://www.dop-igp.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10>> (ultimo accesso 28/05/2015). (“*I Consorzi di tutela nascono come associazioni volontarie, senza finalità lucrative, regolamentate dall'articolo 2602 del Codice Civile, promosse dagli operatori economici coinvolti nelle singole filiere con la precisa funzione di tutelare le produzioni agroalimentari DOP e IGP. Nello svolgimento della loro attività essi possono: a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) promuovere l'adozione di apposite delibere contenenti accordi, approvati dal Mipaaf e privi di qualsiasi contenuto anticoncorrenziale, tra operatori economici che beneficino di una stessa IG e tendenti ad una corretta programmazione produttiva in funzione delle esigenze del mercato; d) collaborare, secondo le direttive impartite dal Mipaaf, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP e della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio*”).

fatto che sono questi ultimi i primi depositari delle conoscenze tecniche proprie di ciascun luogo e metodo di produzione¹³⁹.

2.4.2. Vigilanza sul rispetto dei disciplinari di produzione

Agli Stati Membri spetta invece di designare “*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*”¹⁴⁰, le quali devono offrire “*adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e [disporre] di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni*”¹⁴¹. Le differenze tra i vari Paesi possono interessare il grado di coinvolgimento delle autorità pubbliche rispetto alle private (cui tali funzioni possono essere delegate) o la frequenza con cui i controlli sono effettuati¹⁴².

¹³⁹ Il rischio insito in questo sistema è quello di impedire il necessario sviluppo di alcune tecniche tradizionali di produzione ormai “*consacrate*” dai disciplinari relativi a taluni prodotti. Vedi J. HUGHES, *The Spirited Debate over Geographic Indications*, in *L. Rev.*, vol. 20, 2003, p. 1-101, 55. La possibilità di modificare i disciplinari di produzione, però, dovrebbe almeno in parte ovviare al problema. Vedi *infra* par. 5.

¹⁴⁰ Regolamento 1151/2012, art. 36, par. 1.

¹⁴¹ Regolamento 1151/2012, art. 36, par. 2.

¹⁴² In Italia, per esempio, l'implementazione delle disposizioni europee ha riconosciuto al Mipaaf, in associazione con gli stessi Consorzi di tutela, la responsabilità per il coordinamento dell'attività di vigilanza sul rispetto dei disciplinari di produzione. Art. 14, par. 15, lett. d, L. 21 dicembre 1999, n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, *G.U. n.13 del 18/1/2000, Suppl. Ord. n. 15*. Il Mipaaf può demandare tale funzione, come esplicitamente previsto dal Regolamento, a organismi privati di controllo, sui quali lo stesso Ministero è però chiamato a vigilare. Vedi Regolamento 1151/2012 art. 37. Per una panoramica su numerosi altri Stati Membri vedi LONDON ECONOMICS, *Evaluation of the CAP policy on protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI)*, Final Report, 2008, p. 73, reperibile su <<http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/pdopgi/>> (ultimo accesso 13/05/2015).

Gli Stati Membri, inoltre, devono provvedere all'elaborazione di piani di controllo pluriennali e riportare periodicamente alla Commissione in proposito¹⁴³.

2.4.3. Modificazione dei disciplinari di produzione

I disciplinari di produzione possono essere modificati¹⁴⁴, a seguito della registrazione, su richiesta di un gruppo avente un interesse legittimo¹⁴⁵. Il Regolamento differenzia in proposito tra modifiche “*minori*” e “*non minori*”: nel primo caso, la Commissione provvede direttamente sulla richiesta; nel secondo, invece, il medesimo *iter* previsto per la registrazione dovrà essere ripercorso da principio¹⁴⁶. La distinzione tra le due categorie si fonda su una serie di criteri individuati dal Regolamento stesso: “*Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II [DOP/IGP], essa non: (a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto; (b) altera il legame [tra prodotto e territorio]; (c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto; (d) riguarda la zona geografica delimitata; o (e) rappresenta un*

¹⁴³ Regolamento 1151/2012, art. 40, che a sua volta richiama gli artt. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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, *G.U. n. L 165 del 30/04/2004 p. 0001 – 0141*.

¹⁴⁴ A tal proposito, norme di dettaglio si rinvengono all'art. 10 del Regolamento di Esecuzione 668/2014.

¹⁴⁵ Regolamento 1151/2102, art. 53, par. 1. Sulla rilevanza della possibilità per gruppi interessati, benché diversi da quelli alla base del procedimento di registrazione, di richiedere una modifica del disciplinare vedi: A. PROFETA, R. BALLING, V. SCHOENE & A. WIRSIG, *The Protection of Origins for Agricultural Products and Foods in Europe: Status Quo, Problems and Policy Recommendations for the Green Book*, in *J. of World Intell. Prop.*, vol. 12, 2009, p. 622-648, 640.

¹⁴⁶ Regolamento 1151/2012, art 53, par. 2.

*aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime*¹⁴⁷.

Un regime ulteriormente semplificato si prevede nei casi in cui la modifica non interessi il documento unico e sia di natura meramente temporanea, dettata dall'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche¹⁴⁸.

2.4.4. Caratteristiche dei disciplinari di produzione

Anche con riferimento ai disciplinari di produzione, cruciali per le specifiche regole di produzione in essi contenute, si osserva la centralità del ruolo pubblicistico giocato in Europa dalle autorità nazionali e comunitarie sull'approvazione (e modificazione), ed in seguito anche sulla vigilanza al rispetto degli stessi. Il loro ruolo non si esaurisce, cioè, con la fase di registrazione del marchio di certificazione, ma perdura nel corso di tutta la vita dello stesso. Vero, le autorità nazionali possono delegare tali funzioni ad organismi privati¹⁴⁹. Ma anche in questo caso, esse devono vigilare sull'operato di questi ultimi, e richiederne il soddisfacimento di determinati requisiti¹⁵⁰.

ESTENSIONE DELLA TUTELA DEI MARCHI EUROPEI DI QUALITÀ

¹⁴⁷ Regolamento 1151/2012, art 53, par. 2.

¹⁴⁸ Regolamento 1151/2012, art 53, par. 3.

¹⁴⁹ Regolamento 1151/2012, art 37.

¹⁵⁰ Regolamento 882/2004.

2.5.1. Protezione dei marchi DOP e IGP

Analizzati i requisiti necessari per la registrazione e la relativa procedura, restano da esaminare le conseguenze giuridiche che per l'ordinamento discendono dal riconoscimento di una certificazione DOP o IGP¹⁵¹. A ciò è preposto l'art. 13 del Regolamento¹⁵². Nelle prime due lettere del primo comma esso riconosce ai produttori legittimati un diritto¹⁵³ esclusivo all'utilizzo del marchio, tutelandoli contro qualsiasi uso indebito sia diretto che indiretto (ovverosia la cessione onerosa dell'uso), e riguardanti sia la denominazione o indicazione in sé che forme non identiche ma prossime a quelle registrate (imitazioni e addirittura evocazioni, pur se accompagnate da espressioni quali “*stile*”, “*tipo*”, “*metodo*”, “*alla maniera*”, “*imitazione*” o simili); è sufficiente, infine, che il prodotto

¹⁵¹ Come osservato, benché i requisiti per il riconoscimento di una certificazione DOP siano più stringenti rispetto a quelli delle IGP, il loro regime giuridico è lo stesso. Questo perché il legislatore europeo non ha voluto differenziare, forse anche per esigenze di semplicità, le regole applicabili a marchi ritenuti meritevoli di pari tutele.

¹⁵² I nomi registrati sono da questo tutelati 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 [...]; (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 [...]; (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'imbballaggio, 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”. Questa ampia disposizione termina infine con una clausola generale che comprende “(d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”. Regolamento 1151/2012, art. 13, par. 1. Una diversa impostazione è configurata per le STG. Date le fondamentali differenze alla base del riconoscimento di questi marchi (soprattutto in riferimento al legame territoriale), non stupisce che il grado tutela loro riconosciuto sia meno intenso. Il Regolamento dispone in proposito che “i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore”. La Commissione, inoltre, può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme ulteriori a tutela delle STG. Vedi Regolamento 1151/2012, art. 24.

¹⁵³ Diritto che afferisce al campo della proprietà industriale e commerciale. Vedi Causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Asda Stores Ltd, C. Gulmann (R.), S. Alber (A.G.) Grande Sezione* (20/05/2003) E.C.R. I-05121.

commercializzato sotto la falsa denominazione o indicazione sia “*comparabile*”¹⁵⁴ a quello per cui opera la registrazione perché l’uso risulti illegittimo.

È evidente come le tutele predisposte dal Regolamento operino anzitutto in difesa dei produttori legittimati all’uso delle DOP e IGP, ponendo in secondo piano il ruolo dei consumatori: l’elemento della confusione del pubblico non figura infatti come condizione necessaria per il loro innesco. Solo successivamente l’art. ne prende cognizione vietando qualsiasi utilizzo falso o ingannevole delle denominazioni e indicazioni protette che sia capace di indurre il pubblico in errore¹⁵⁵. Le condizioni sopra enunciate, però, operano in maniera indipendente le une dalle altre, non richiedendosi pertanto il cumulo dell’indebito utilizzo e dell’errore del pubblico¹⁵⁶.

Il Regolamento, inoltre, prevede che “*le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*”¹⁵⁷. Questo comporta che il processo per cui i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al Paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, diventano in seguito il nome comune di un prodotto nell’Unione si arresta, se mai in corso, con la loro registrazione¹⁵⁸. Si restringe

¹⁵⁴ La nozione di comparabilità è più estesa, ad es., di quella di identità o anche di similarità, applicata generalmente invece nella tutela dei marchi. Vedi *infra* cap. III, par. 6.

¹⁵⁵ Tale principio ha trovato applicazione, ad es., nella Causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, J.-P. Puissochet (R.), F. G. Jacobs (A.G.) Quinta Sezione (04/03/1999) E.C.R. I-01301.

¹⁵⁶ Quest’ultimo elemento risulta dunque quasi pleonastico, visto che non potrebbe esserci errore se non a fronte di un’utilizzazione falsa o ingannevole del marchio, la quale è già di per sé vietata.

¹⁵⁷ Regolamento 1151/2012, art 13, par. 2. La norma non trova applicazione, invece, per le STG, in generale soggette ad una protezione più blanda rispetto a quella riconosciuta alle DOP e IGP. Questo si giustifica per la loro diversa funzione e del minor rigore dei requisiti che ne sono alla base. Vedi *supra* par. 3.

¹⁵⁸ Vedi *supra* par. 4.

così la portata della norma che vieta l'iscrizione di nomi generici nel registro delle DOP e IGP ai soli termini che siano già effettivamente e completamente tali.

2.5.2. Rapporti tra certificazioni DOP e IGP ed altri marchi

I due articoli successivi¹⁵⁹ completano le disposizioni sulla tutela regolando i rapporti intercorrenti tra i marchi europei di qualità e quelli commerciali¹⁶⁰. Il sistema istituisce una gerarchia per cui, in caso di conflitto, sono i primi generalmente a prevalere. Infatti, benché non sia ammessa la registrazione ai fini del riconoscimento delle DOP e IGP di termini generici¹⁶¹, o nomi che, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso sarebbero, se registrati, tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto¹⁶², il marchio europeo di qualità, una volta registrato, preclude ad altri operatori di registrare come marchi

¹⁵⁹ Regolamento 1151/2012, artt. 14, 15.

¹⁶⁰ Sull'argomento, in generale, vedi O. THRIERR, *Les conflits entre indications géographiques et marques*, in *Propriété Industrielle*, n. 6, 2007, étude 14.

¹⁶¹ Regolamento 1151/2012, art. 6, par. 1. Cosa si debba intendere per "generico" è indicato dall'art. 41 del Regolamento, che prevede: "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". Luce sul significato del termine è stata gettata dalla Corte nella decisione "Feta II" in cui, per usare le parole del successivo commento dell'Avvocato Generale Ján Mazák, "le confezioni utilizzate al di fuori della Grecia e da cui emergeva un collegamento tra la denominazione «feta» e la civiltà e le tradizioni culturali greche sono state considerate la prova della mancanza di genericità del termine «feta». In quel caso, la zona di produzione della «feta» comprendeva una vasta zona del territorio greco. La Corte poteva quindi ritenere che il nesso tra la denominazione «feta» e la Grecia costituisse una valida prova del collegamento creato dai consumatori tra la denominazione «feta» e la zona della DOP «feta» e che ciò escludesse la genericità della denominazione «feta»". Conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 28 giugno 2007, Causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee v. Repubblica Federale di Germania*, C. Rodrigues (R.), J Mazák (A.G.), Grande Sezione (26/02/2008) E.C.R. I-00957, nota 19; Cause Riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca v. Commissione delle Comunità europee*, C. Rodrigues (R.), J.-R. Colomer (A.G.), Grande Sezione (25/10/2005) E.C.R. I-09115.

¹⁶² Regolamento 1151/2012, art. 6, par. 4.

commerciali il medesimo termine per prodotti comparabili a quelli cui si estende la tutela del Regolamento 1151/2012¹⁶³.

I nomi tutelati come DOP o IGP prevalgono inoltre anche sui marchi commerciali loro preesistenti e con essi confondibili¹⁶⁴. Il Regolamento prevede infatti che questi possano continuare ad essere utilizzati dai rispettivi titolari solo per un periodo limitato di tempo¹⁶⁵, scaduto il quale decadono. La prevalenza dei marchi di qualità sui marchi commerciali si giustifica in ragione della loro reciproca incompatibilità e della capacità dei primi di trasmettere un significato più ampio e al contempo più specifico. Sia gli uni che gli altri, infatti, servono ad identificare un determinato prodotto come proveniente rispettivamente da un determinato territorio oppure da un determinato produttore. Consentendo l'uso di un medesimo termine per entrambe le categorie, né l'una né l'altra funzione sarebbe propriamente servita¹⁶⁶. Nel regolare i rapporti tra le due, la preminenza

¹⁶³ Regolamento 1151/2012, art. 14, par. 1. In un caso innanzi alla Corte d'Appello di Lione, il giudice ha autorizzato per la registrazione nazionale del marchio AOSTE EXCELLENCE malgrado il potenziale conflitto con le DOP VALLE D'AOSTA JAMBON DE BOSSES e VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD sulla base di una precedente registrazione da parte dello stesso titolare di un marchio AOSTE e l'accento posto dal marchio in questione sull'aspetto qualitativo (EXCELLENCE) piuttosto che sulla provenienza geografica del prodotto (D'ANARD o DE BOSSES). *Cour d'appel de Lyon* [CA], 26/02/2004, n. 2003/05195, Jacquet (R.). La Corte di Cassazione francese ha ribaltato la sentenza in esame sulla base della prevalenza dei marchi europei di qualità sui marchi commerciali e sulla similarità dei nomi e dei prodotti del caso di specie. *Cass. com.*, 31/01/2006, n. de pourvoi 04-13676, Garnier (R.) *Bull. com.*, n. 26.

¹⁶⁴ Sulla base dei criteri di cui al Regolamento 1151/2012, art. 13, par. 1.

¹⁶⁵ Regolamento 1151/2012, art. 15. Il periodo per il quale si concede possa protrarsi tale utilizzo varia a seconda del momento in cui il marchio commerciale preesistente fu registrato: (1) se meno di cinque anni dalla data di registrazione del marchio concorrente, la sua decadenza è immediata; se più di cinque anni, ma meno di venticinque, il marchio in questione potrà utilizzarsi per un massimo di altri cinque anni; (2) se più di venticinque anni, il suo impiego potrà estendersi per un massimo di quindici anni. Negli ultimi due casi, è la Commissione a stabilire in concreto il margine residuo al marchio commerciale e comunque il prodotto in questione dovrà indicare con evidenza in etichetta il Paese di origine.

¹⁶⁶ L'identità del termine, infatti, impedirebbe al pubblico dei consumatori di distinguere il caso in cui questo sia utilizzato in qualità di marchio di qualità oppure di marchio commerciale.

delle DOP e IGP si giustifica sulla base del maggior valore¹⁶⁷ attribuito dal legislatore al significato veicolato da queste certificazioni (esse assicurano la *qualità* oltre che la *provenienza* del prodotto)¹⁶⁸; inoltre, mentre a ciascun produttore è comunque dato di individuare specificatamente i propri prodotti attraverso l'uso di un marchio commerciale diverso ed aggiuntivo rispetto a quello DOP o IGP, l'alternativa opposta, quella, cioè, di consentire a determinati produttori di commercializzare i propri prodotti avvalendosi dell'uso di nomi geografici che consentano di individuarne la provenienza oltre che la qualità, sarebbe preclusa nel caso in cui la previa registrazione del nome in questione come marchio commerciale impedisse loro tale utilizzo.

2.5.3. Enforcement delle norme a tutela dei marchi DOP/IGP

Il dovere di vigilare, garantendo l'*enforcement* delle disposizioni normative a tutela dei marchi europei di qualità è affidato ai singoli Stati Membri. Compete infatti a quest'ultimi di adottare le adeguate misure amministrative o giudiziarie¹⁶⁹ per prevenire o far cessare l'uso indebito di denominazioni o indicazioni protette¹⁷⁰. Quest'autonomia si traduce nella possibilità di soluzioni difformi quanto al modo in cui ciascuno Stato Membro provvede a che siano rispettate le tutele disposte dal Regolamento per le DOP e IGP, benché

¹⁶⁷ Anche considerata l'importanza di tali istituti al livello di *policy*. Vedi cap. I, par. 1.

¹⁶⁸ Vedi considerando 3, 18-20 del Regolamento 1151/2012.

¹⁶⁹ Tale dovere è analizzato nella Causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee v. Repubblica Federale di Germania*, C. Rodrigues (R.), J Mazák (A.G.), Grande Sezione (26/02/2008) E.C.R. I-00957; Sull'argomento vedi anche SCHMIDT-SZALEWSKI, J., *Protection communautaire des dénominations géographique*, in *Propriété industrielle*, n. 6, 2009, comm. 43.

¹⁷⁰ Regolamento 1151/2012, art. 13, par. 3.

l'adeguatezza del risultato deve essere comunque garantita¹⁷¹. La Commissione, infatti, nel caso in cui accerti la deficienza in proposito di uno Stato Membro, può richiedere l'adozione di misure ulteriori¹⁷².

CESSAZIONE DELLA TUTELA

2.6.1. Registrazione marchi DOP e IGP e genericità

Una volta registrato come DOP o IGP, è molto difficile che una denominazione di origine o indicazione geografica possa perdere la propria protezione. Il Regolamento, infatti, prescrive anzitutto che “*le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche*”¹⁷³. Questo significa che la cessazione della tutela di una DOP o IGP non può essere semplicemente dovuta all'acquisizione, da parte del termine registrato, di una connotazione ulteriore nel pubblico dei consumatori rispetto a quella geografica originale. La sua salvaguardia si deve¹⁷⁴, anche in questo caso, alla rilevanza del termine nell'assicurare la qualità, oltre che la provenienza, del prodotto certificato.

2.6.2. Casi per la cancellazione di un marchio DOP o IGP

¹⁷¹ Solo in due Stati Membri (Italia e Lussemburgo) vi sono autorità pubbliche specificatamente deputate al controllo sul mercato del rispetto delle norme a tutela delle DOP e IGP. Più spesso, invece, l'*enforcement* di queste ultime è affidato alle autorità generalmente competenti per le verifiche in materia di sicurezza alimentare. LONDON ECONOMICS, *Evaluation of the CAP policy on protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI)*, Final Report, 2008, p. 76, reperibile su <<http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/pdopgi/>> (ultimo accesso 13/05/2015).

¹⁷² Vedi, ad es., Causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee v. Repubblica Federale di Germania*, C. Rodrigues (R.), J Mazák (A.G.), Grande Sezione (26/02/2008) E.C.R. I-00957.

¹⁷³ Vedi *supra* par. 6.

¹⁷⁴ Oltre che, come sopra, al perseguimento di importanti obiettivi di *policy*.

Le condizioni alle quali può aversi la cancellazione di un marchio europeo di qualità, e con essa la cessazione della tutela per il relativo termine, sono esposte all'art. 54 del Regolamento. Esso prevede che *“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 o di una specialità tradizionale garantita 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 specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta”*¹⁷⁵. Il secondo comma dell'articolo conferisce ai produttori che utilizzino il marchio la facoltà di richiedere alla Commissione la cancellazione della relativa registrazione¹⁷⁶.

Nel primo caso (lett. a), la responsabilità per la cancellazione del marchio ricade sullo Stato Membro cui compete di vigilare sull'osservanza delle regole di produzione stabilite per il prodotto cui il termine si riferisce. Questa norma intende evitare che la mancanza di controlli, potendo consentire la commercializzazione di prodotti non rispondenti alle regole del disciplinare, privi il termine e così il marchio della loro funzione certificativa.

Nel secondo e terzo caso (lett. b e secondo comma), si vuole salvaguardare la posizione dei terzi impediti nell'utilizzo come marchi commerciali dei termini registrati come DOP e IGP qualora i produttori a ciò legittimati dimostrino invece

¹⁷⁵ Regolamento 1151/2012, art. 54, par. 1.

¹⁷⁶ Regolamento 1151/2012, art. 54, par. 1, comma 2.

scarso interesse per la protezione loro accordata, sia implicitamente, attraverso il non-utilizzo del marchio, sia esplicitamente, attraverso una formale richiesta di cancellazione alla Commissione.

La procedura di cancellazione non è definita dal Regolamento¹⁷⁷, che rimette a quest'ultima la competenza di adottare atti di esecuzione ad essa relativi¹⁷⁸. Ad oggi, le cancellazioni contate risultano scarse¹⁷⁹.

¹⁷⁷ A riprova dell'improbabilità dell'evento.

¹⁷⁸ Regolamento 1151/2012, art. 54, par. 2. Norme di dettaglio a questo proposito si rinvengono anche all'art. 11 del Regolamento di Esecuzione 668/2012.

¹⁷⁹ Il maggior numero interessa denominazioni di origine relative ad acque di fonte, escluse dal sistema europeo di certificazione nel 2003. Vedi. *supra* par. 2. Per un elenco completo delle cancellazioni dal registro dei marchi europei di qualità vedi <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/cancellations_en.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

CAPITOLO III – IL SISTEMA STATUNITENSE DI TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SOMMARIO: A) Contesto normativo – 3.1.1. Frammentazione normativa e tutela *sui generis* in opposizione alla tutela dei *trademarks* – 3.1.2. Definizione e funzione dei *trademarks* – B) Prodotti Coperti – 3.2.1. *Trademarks* – C) Tipi di Marchi – 3.3.1. *Trademarks* – 3.3.2. *Collective marks* – 3.3.3. *Certification marks* – 3.3.4. Analogie col sistema europeo – D) Riconoscimento della tutela – 3.4.1. Mero utilizzo – 3.4.2. Registrazione – 3.4.3. Registrazione di marchi stranieri – 3.4.4. Analogie e differenze col sistema europeo – E) Regole di produzione – 3.5.1. Titolari dei marchi – 3.5.2. Analogie e differenze col sistema europeo – F) Estensione della Protezione – 3.6.1. *Trademarks*, *Collective* e *Certification Marks* – 3.6.2. La tutela indiretta del *Lanham Act* – 3.6.3. Analogie e differenze col sistema europeo – G) Cessazione della Tutela – 3.7.1. Cancellazione dal registro – 3.7.2. Inutilizzo – 3.7.3. Analogie e differenze col sistema europeo – H) Considerazioni conclusive – 3.8.1. Considerazioni conclusive

CONTESTO NORMATIVO

3.1.1. Frammentazione normativa e tutela *sui generis* in opposizione alla tutela dei *trademarks*

Negli Stati Uniti, per il diverso sviluppo storico¹⁸⁰ ed a differenza che in Europa¹⁸¹, il sistema di tutela delle indicazioni geografiche (*GIs*) non si trova condensato in un'unica fonte normativa¹⁸². Nel Vecchio Continente, questo aspetto garantisce l'uniformità del regime in tutti i Paesi Membri, a cui, comunque, si riconosce un necessario margine di autonomia nell'esercizio di

¹⁸⁰ Vedi. *supra*, cap. I.

¹⁸¹ All'interno dell'UE, infatti, un punto di riferimento imprescindibile è rappresentato dal Regolamento 1151/2012 e dalle sue norme applicative. Peraltro, una delle ragioni per cui i due Regolamenti precedenti in materia furono fatti confluire in questo testo è proprio il perseguimento di finalità di semplificazione. Considerando 13 e 14, Regolamento 1151/2012; Cfr. anche *supra* cap. II, par. 1.

¹⁸² T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 14:1.50.

talune importanti funzioni¹⁸³. Negli Stati Uniti, al contrario, la disciplina in materia è frammentata in un vasto panorama regolamentare¹⁸⁴ che abbraccia *Statutes* e *Common Law* relativi alla tutela della concorrenza, della sicurezza alimentare e di alcuni diritti della proprietà intellettuale.

Un ruolo di preminenza è affidato in particolare alle norme che regolano l'utilizzo dei *trademarks*¹⁸⁵: infatti, a differenza che in Europa, dove si conoscono istituti *ad hoc* per la protezione di dei termini di indicazione geografica, nell'ordinamento americano tale obiettivo è perseguito soprattutto adattando allo scopo il sistema preesistente dei marchi commerciali.

3.1.2. Definizione e funzione dei *trademarks*

La disciplina sui *trademarks* è contenuta nel *Lanham Act* del 1946¹⁸⁶, il quale fornisce una definizione lata dell'istituto come “*comprendivo di ogni parola, nome, simbolo o mezzo, od ogni combinazioni di questi*”¹⁸⁷. La funzione dei *trademarks*, in generale, è quella di tutelare l'aspettativa del consumatore quanto alla provenienza¹⁸⁸ (e dunque alla qualità¹⁸⁹) di un dato prodotto e, d'altra

¹⁸³ Come, ad es., nella prima fase della procedura di registrazione di una DOP, IGP o nell'*enforcement* delle tutele ad esse riferibili. Cfr. *supra* cap. II, par. 4.

¹⁸⁴ B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, cit., p. 245. L'autore afferma: “*In contrasto con la specifica legislazione in materia presente nell'UE e in molti Paesi Europei, la protezione delle indicazioni geografiche negli Stati Uniti deriva da un insieme di leggi e regolamenti indipendenti gli uni dagli altri*”.

¹⁸⁵ L. BERESFORD, *Geographical Indications: The Current Landscape*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 17, 2007, p. 979-997, 981.

¹⁸⁶ *Trademark Act of 1946* (“*Lanham Act*”), 60 Stat. 427, codificato in 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (2006). Il testo è stato modificato a più riprese, sotto la costante spinta interpretativa delle corti giudiziarie federali. Vedi T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 5:5.

¹⁸⁷ 15 U.S.C. § 1127 (2006).

¹⁸⁸ T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 3:5.

parte, l'investimento commerciale del titolare del marchio nella reputazione dallo stesso acquisita¹⁹⁰. Nella prospettiva americana, tali funzioni non si distinguono sostanzialmente da quelle assolute in Europa dai marchi di qualità¹⁹¹; pertanto, le differenze tra le due categorie non giustificano, negli *States*, la necessità di un regime separato e *sui generis* per la loro protezione¹⁹².

Malgrado queste apparenti somiglianze, però, l'istituto generico dei *trademarks* si distingue da quello specifico delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche per alcune fondamentali differenze¹⁹³. Esse saranno esaminate più oltre nel corso del capitolo.

PRODOTTI SOGGETTI A TUTELA

3.2.1. Trademarks

La portata della normativa americana a tutela delle indicazioni geografiche, è, nel sistema dei *trademarks*, molto più ampia, in principio, dell'omologa europea. Infatti, mentre quest'ultima è ristretta all'ambito dei prodotti agricoli e alimentari, negli Stati Uniti essa si estende a qualsiasi genere di prodotto¹⁹⁴ (“*goods*”) o servizio¹⁹⁵ (“*services*”) immesso o fornito sul mercato.

¹⁸⁹ *Ivi*, § 3:10.

¹⁹⁰ *Ivi*, § 3:5.

¹⁹¹ L. BERESFORD, *op. cit.*, p. 981.

¹⁹² Questa posizione non è però unanime, come ad es. riconosciuto in T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 14:1.50.

¹⁹³ Sul punto vedi anche: D. GIOVANNUCCI, E. BARHAM & R. PIROG, *Defining and Marketing “Local” Foods: Geographical Indications for US Products*, in *J. of World Intell. Prop.*, vol. 13, 2010, p. 94-120, 104. Cfr. *infra* par. 8.

¹⁹⁴ 15 U.S.C. § 1127 (2006).

Questo perché, nella prospettiva statunitense, la funzione di indicatore d'origine o di indicatore di qualità¹⁹⁶ assolta dal *trademark* è valida in principio per entrambe le categorie. Un *trademark*, inoltre, può veicolare l'origine geografica del prodotto o servizio cui si riferisca a prescindere dalla sua filiera di appartenenza. Il marchio americano "MADE IN BROOKLYN"¹⁹⁷, per esempio, è un *certification mark* utilizzato per indicare l'origine geografica di numerosi prodotti e servizi (non necessariamente agricoli) ivi fabbricati o prestati¹⁹⁸.

In Europa, invece, l'intero sistema delle denominazioni e indicazioni protette è espressamente pensato per il solo settore agroalimentare, nel quale si postula la rilevanza del *terroir* di provenienza in funzione delle caratteristiche qualitative che questo è capace di imprimere ai prodotti ivi coltivati¹⁹⁹.

¹⁹⁵ 15 U.S.C. § 1127 (2006).

¹⁹⁶ M. A. NASER, *Re-Examining the Functions of Trademark Law*, 2008, in *Chicago-Kent J. of Intell. Prop.*, vol. 8, 2008, p. 99-110, 101.

¹⁹⁷ US Serial No. 86200491. Il "Certification Statement" che lo accompagna recita: "Il marchio di certificazione [...] certifica, o intende certificare, che i beni e/o servizi forniti sono stati prodotti o reso in tutto o in parte in Brooklyn, New York".

¹⁹⁸ Questo l'elenco completo dei beni e servizi per cui il marchio in questione è registrato: "art; food products; beverage products; wine; beer; alcohol products, distilled products; consumer products; computer software; copyrightable works; manufactured products; agricultural products; apparel; textiles; clothing and textile products; wood products; paper products; jewelry design; precious metal works; metals and fabricated metal products; machinery; equipment; furniture; electronics; office equipment; electrical equipment; precision mechanical equipment; optical equipment; personal and household goods; software, consumer electronics; cosmetics", e ancora "entertainment services, sporting and cultural activities, tourism, business development, production and post-production of film and video, production of special effects, manufacturing services, engineering and design services, marketing and promotional services, agriculture, publishing, printing, consumer goods manufacturing, residential construction, commercial construction, government construction, wholesale sales, retail sales, hotel, kitchen, restaurant, storage, communication, financial services; insurance services; real estate services; rental services; information technology; consulting services; engineering services; education and teaching; health care"

¹⁹⁹ Anche nel Vecchio Continente, però, comincia a farsi strada l'idea che il sistema *sui generis* delle denominazioni di origine possa estendersi oltre il ristretto campo dell'agroalimentare (come testimonia ad es. l'interesse della Commissione che ha emanato in proposito un *Green Paper* dal titolo: "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli". EUROPEAN COMMISSION, *Commission Green Paper on the Protection of Geographical Indications for Non-Agricultural Products*, COM, 2014, 469 final (15/07/2014); nel prossimo futuro, forse, la portata

TIPOLOGIE DI MARCHI

3.3.1. Trademarks

Il sistema dei *trademarks* si articola in diverse sottocategorie. Per quel che qui interessa, verranno di seguito prese in considerazione quelle dei *collective* e *certification mark*²⁰⁰. Genericamente, l'istituto può però mettersi anch'esso a servizio della tutela delle *GIs* (seppur con forti limiti). Come osservato²⁰¹, la funzione precipua dei *trademarks* è quella di consentire al consumatore di identificare la provenienza del prodotto. La provenienza qui intesa è però quella relativa al soggetto produttore o fornitore del bene o servizio piuttosto che quella relativa al territorio d'origine degli stessi²⁰². Anzi, dal momento che le indicazioni geografiche non si considerano sufficientemente contraddistintive di un determinato operatore commerciale, è fatto divieto di registrarle come marchio²⁰³.

Una deroga è però prevista nel caso in cui il termine in questione, oltre alla connotazione geografica, abbia acquisito un secondo e diverso significato indicativo del produttore o fornitore del bene e della qualità del prodotto o

della tutela europea potrà abbracciare prodotti quali il vetro di Murano, il cristallo di Boemia, il tartan Scozzese e via di seguito. T. COOK, *op.cit.*, p. 354.

²⁰⁰ Sull'argomento, in generale, vedi <http://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf> (ultimo accesso 30/05/2015).

²⁰¹ Cfr. *supra* cap. II, par. 2.

²⁰² M. A. NASER, *op. cit.*, p. 101.

²⁰³ 15 U.S.C. § 1052 (a), (e) (2006). In proposito vedi anche, ad es., *Alaska Northwest Publishing Co. v. A. T. Publishing Co.*, 319 F. Supp. 963, 168 U.S.P.Q. 266 (D. Alaska 1970), o *Boston Beer Co. v. Slesar Bros. Brewing Co.*, 9 F.3d 175, 28 U.S.P.Q.2d 1778, 1783 (1st Cir. 1993), in cui il riconoscimento di un diritto esclusivo all'utilizzazione di un termine geografico quale *trademark* è stato negato.

servizio in relazione al quale questo è utilizzato²⁰⁴. In tal caso, e a meno che la connotazione geografica del termine non sia irrilevante, questi devono effettivamente provenire dalla località indicata, pena la qualificazione del marchio come “*primarily geographically deceptively misdescriptive*” e il conseguente rigetto (o cancellazione) della domanda di registrazione²⁰⁵.

La funzione identificativa assolta dai *trademarks*, inoltre, impedisce di registrare come tali termini meramente descrittivi²⁰⁶. Rientrano in questa categoria anche i termini generici, ovverosia quei termini che abbiano assunto, nell’uso comune, la funzione di indicare uno specifico tipo di prodotto o servizio²⁰⁷ indipendentemente dall’originario riferimento alla provenienza geografica degli stessi. In una celebre e risalente decisione, ad es., la Corte Suprema degli Stati Uniti sentenziò che il termine “*Vichy*” è ormai genericamente associato negli *States* ad un particolare tipo di prodotto (acque alcaline, gassate e non catartiche): come tale, esso può oggi utilizzarsi liberamente sul mercato con riferimento a tutti i prodotti dotati di queste caratteristiche, a prescindere dalla loro provenienza geografica²⁰⁸. Il fatto che un termine generico non possa essere registrato, infatti, non impedisce l’uso dello stesso in associazione ad un diverso marchio nella

²⁰⁴ Sul punto vedi T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 14:9.

²⁰⁵ Lo *United States Patent and Trademark Office* ha elaborato un test in due fasi su cui basarsi per individuare i termini di indicazione geografica registrabili come marchi. In primo luogo ci si doveva sincerare della capacità del termine (e quindi del marchio) di convogliare al consumatore la propria connotazione geografica. Nel caso l’esito di questo passaggio sia negativo, il marchio può essere registrato. Se invece la località geografica cui il termine in questione si riferisce è nota al pubblico, si rende necessario verificare se il prodotto provenga o meno di quella stessa località geografica. In caso affermativo, si considera il marchio *primarily geographically descriptive*, altrimenti *primarily geographically deceptively misdescriptive*. Nel primo caso, la registrazione è consentita a patto che lo stesso abbia anche acquisito un secondo significato. R. BRAUNEIS & R. E. SCHECHTER, *Geographic Trademarks and the Protection of Competitor Communication*, in *Trademark Rep.*, vol. 96, 2006, p. 782-849, 790.

²⁰⁶ 15 U.S.C. § 1052 (e) (2006).

²⁰⁷ T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 14:18.

²⁰⁸ *French Republic v. Saratoga Vichy Spring Co.*, 191 U.S. 427, (1903).

commercializzazione di un prodotto o servizio (che serve appunto a descrivere).

Anche nell'Unione Europea è preclusa la registrazione di termini generici. Tuttavia, il concetto di genericità, benché di simile definizione²⁰⁹, assume nei due ordinamenti una valenza differente a causa della sua intrinseca connotazione geografica²¹⁰.

3.3.2 Collective Marks

I *collective marks* sono una particolare categoria di *trademark*, introdotta nel 1946 dal *Lanham Act*²¹¹, e vengono da questo così definiti: “*il termine «collective mark» designa un trademark o un servicemark (1) utilizzato dai membri di una cooperativa, associazione, od altro collettivo od organizzazione, oppure; (2) che una cooperativa, associazione, od altro collettivo od organizzazione intende, in buona fede, utilizzare sul mercato, e ne richiede apposita registrazione; ivi compresi marchi che indicano l’adesione ad un unione, associazione od altra organizzazione*”²¹². Ciascuno e soltanto gli

²⁰⁹ Cfr. *supra* cap. I, par. 4.

²¹⁰ Questo per evidenti ragioni storiche. Vedi, ad es., MIGUEL PAULÓN, Presidente, Centro de la Industria Lechera Argentina, Supporters, Consortium for Common Food Names <<http://www.commonfoodnames.com/about-us/supporters/>> (ultimo accesso 20/05/2015). (“*Italian, Swiss and Danish immigrants brought to our land their knowledge, traditions and names of food products. Many of the cheese names we use have become protected GIs in Europe, despite the fact that these names were established here for more than a century as generic names, or have become trademarks that identify local producers.*”). Il termine “Asiago”, ad es., è protetto in Europa come DOP (IT/PDO/0117/0001), e considerato invece generico negli Stati Uniti (tra i numerosi *trademarks* che contengono il termine, vedi, ad es., “ASIAGO CELLO”, US Serial No. 85091786). Sul tema vedi anche <http://www.asiagocheese.it/uploads/news_442_54dc7bf64b64e.pdf> (ultimo accesso 5/06/2015).

²¹¹ Nel *Common Law* esistevano ed erano tutelati soltanto i c.d. “*trade names*”. Vedi T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 4:16.

²¹² 15 U.S.C. § 1127 (2006).

appartenenti al gruppo potranno dunque fare uso del marchio di cui è lo stesso gruppo, e non individualmente i suoi membri, ad essere titolare²¹³.

Ad eccezione di quanto generalmente previsto, il *Lanham Act* consente la registrazione come marchi collettivi anche di termini geografici²¹⁴, rendendo pertanto l'istituto idoneo svolgere un ruolo simile a quello dei marchi di qualità europei nella tutela delle denominazioni e indicazioni protette²¹⁵. Nessun requisito oltre a quello dell'appartenenza al gruppo è richiesto per l'utilizzazione del marchio. Nel caso delle *GIs*, però, perché questo sia tutelato occorre che i beni o servizi così contraddistinti provengano effettivamente dall'area indicata²¹⁶.

L'istituto dei *collective marks*, benché esistente anche in Europa²¹⁷, ha avuto oltreoceano uno sviluppo molto più scarso²¹⁸, a riprova della preferenza del Vecchio Continente per la tutela *sui generis* riconosciuta alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche²¹⁹.

3.3.3. Certification marks

I *certification marks*, anch'essi una sottocategoria di *trademark*, sono definiti dal *Lanham Act* come “ogni parola, nome, simbolo o mezzo, od ogni

²¹³ T. J. MCCARTHY, *op.cit.*, § 19:99.

²¹⁴ 15 U.S.C. § 1054 (2006).

²¹⁵ Alcuni esempi, come quello del marchio “FRANKFURTER ÄPFELWEIN”, sono forniti da T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 14:21.

²¹⁶ 15 U.S.C. § 1052 (e), 3 (2006).

²¹⁷ Titolo VIII, Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, *G.U. n. L 78 del 24/03/2009, p. 0001 – 0042*.

²¹⁸ M. BLAKENEY, *Protection of geographical indications: law and practice*, 2014, Londra, Edward Elgar Publishing, p. 504, 318.

²¹⁹ Per un confronto tra i due istituti vedi *ivi*, p. 334.

combinazione di questi, (1) usata da una persona diversa dal suo titolare, oppure; (2) che il titolare intende, in buona fede, concedere a terzi nell'uso commerciale, e registra a tal fine, per certificare l'origine geografica o di altro tipo, il materiale, il metodo di produzione, la qualità, l'accuratezza od altra caratteristica del prodotto o servizio del concessionario, o che il lavoro impiegato nel prodotto o servizio è stato reso da membri appartenenti ad un gruppo od altra organizzazione”²²⁰.

La principale differenza tra questo tipo di marchio e i *collective marks* appena analizzati si individua nella dicotomia, qui presente, tra titolare e concessionario del marchio²²¹. Il titolare del marchio, infatti, fissa gli standard al quale ciascun concessionario deve attenersi per il suo utilizzo e vigila su di essi quanto al rispetto delle condizioni stabilite²²².

Tra le somiglianze si conta invece la possibilità anche per i *certification marks* di essere utilizzati da una pluralità di operatori commerciali (tutti coloro i quali soddisfino le condizioni imposte dall'organo certificatore)²²³, e di registrare come tali le indicazioni geografiche²²⁴. Per queste loro caratteristiche, i *certification marks* sono lo strumento favorito nella loro tutela²²⁵. Esempi in cui questi siano impiegati a garanzia della provenienza geografica di prodotti del

²²⁰ 15 U.S.C. § 1127 (2006)

²²¹ Come osservato da D. M. Phelps, tre parti sono coinvolte nell'uso di un *certification mark*: il soggetto che fornisce il bene o servizio (concessionario del marchio); il soggetto (associazione o agenzia governativa) titolare del marchio; e il soggetto consumatore. D. M. PHELPS, *Certification Marks under the Lanham Act*, in *J. Marketing*, vol. 13, 1949, p. 498-505, 499.

²²² D. GERVAIS, *A Cognac after Spanish Champagne? Geographical indications as certification marks*, in R. C. DREYFUSS & J. C. GINSBURG (a cura di), *Intellectual Property at the Edge: the Contested Contours of IP*, 2014, Cambridge, Cambridge University Press, p. 492, 141.

²²³ *Ibidem*.

²²⁴ 15 U.S.C. § 1054 (2006)

²²⁵ D. GERVAIS, *op. cit.*, p. 141.

settore agroalimentare includono i marchi CERTIFIED GENUINE IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO²²⁶, o WISCONSIN CHEESE²²⁷. La registrazione dei *certification marks* è aperta anche a soggetti che certifichino la provenienza degli stessi da aree geografiche di Paesi terzi, come nel caso del marchio PARMIGIANO REGGIANO²²⁸.

Ad oggi, l'ordinamento europeo non conosce un istituto equivalente a quello dei *certification marks* americani²²⁹.

3.3.4. Analogie col sistema europeo

Anche negli Stati Uniti, come in Europa, la tutela delle indicazioni di origine è affidata ad un sistema graduato di marchi distintivi dell'origine e della qualità del prodotto. I semplici *trademark*, infatti, fanno fede unicamente della provenienza del bene da un dato produttore. I *collective marks* aggiungono il requisito dell'appartenenza del produttore al gruppo titolare del marchio, il quale potrebbe eventualmente imporre determinate condizioni di *membership*. Infine, i *certification marks* prevedono l'esistenza di un soggetto titolare del marchio diverso dal suo o dai suoi concessionari il cui compito è di vigilare sul rispetto da parte di questi ultimi sulle condizioni imposte per il suo utilizzo.

Nulla impedisce che un singolo prodotto si giovi dell'impiego cumulativo di più marchi.

²²⁶ US Serial No. 85544909.

²²⁷ US Serial No. 77205580.

²²⁸ US Serial No. 78955878.

²²⁹ M. BLAKENEY, *op. cit.*, p. 318. Proposte circa la loro introduzione nel diritto comunitario in vista di future modifiche al regime vigente sono però già state avanzate. *Id.*, p. 327.

RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA

3.4.1. Mero utilizzo

La registrazione di un *trademark* (o di un *collective* o *certification mark*)²³⁰ non è pregiudiziale, nell'ordinamento americano, al riconoscimento della sua tutela. Questa nasce infatti nel *Common Law* e discende dall'uso che ne è fatto dal suo titolare sul mercato²³¹. In generale, le Corti ritengono sufficiente per la tutela del marchio la prova di un utilizzo tale da consentirne l'associazione da parte del pubblico dei consumatori ai beni o servizi che siano così contraddistinti²³².

Dalla registrazione, invece, derivano al proprietario del marchio vantaggi ulteriori rispetto a quelli previsti dal regime minimo del *Common Law*²³³.

3.4.2. Registrazione

²³⁰ *Institut National Des Appellations v. Brown-Forman Corp*, 47 USPQ2d 1875, 1884(TTAB 1998). (“*We conclude that if the use of a geographic designation is controlled and limited in such a manner that it reliably indicates to purchasers that the goods bearing the designation come exclusively from a particular region, then that term functions as a regional certification mark, just as a term which reliably indicates to purchasers that the goods come from a particular producer functions as a trademark*”); Sull'argomento vedi anche J. HUGHES, *Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate about Geographical Indications*, in *Hastings L. J.*, vol. 58, 2007, p. 299-386, 310.

²³¹ A. GILSON LALONDE, *Gilson on Trademarks*, 2015, Matthew Bender, § 3.02 [2], (a). (“*the trademark itself is a creature of the common law and rights in it exist independent of federal registration*”).

²³² *Ivi*, § 3.02 [2], (a), ii. Tale giudizio dipende da una combinazione di numerosi fattori, che includono, tra l'altro, il volume di vendite, eventuali indici di crescita delle stesse, la proporzione tra clienti correnti e potenziali della ditta e la quantità e qualità degli investimenti pubblicitari operati sul marchio.

²³³ *Ivi*, § 3.02 [2], (a). Il *Lanham Act*, comunque, riconosce l'azionabilità di diritti inerenti a marchi non registrati. 15 U.S.C. § 1125 (a) (2006).

La registrazione potrà avvenire, a seconda dei casi sul “*Principal*” o sul “*Supplemental Register*”²³⁴. Nel primo s’inscrivono i marchi relativi a beni o servizi di cui sia titolare un unico produttore o fornitore, consentendo così l’univoca identificazione della provenienza di detti beni o servizi da questo soggetto²³⁵. Tutti i marchi che invece non rientrano in questa definizione si registrano sul secondo²³⁶. A rigore, i *collective* e *certification marks* dovrebbero dunque ricadere in questa seconda categoria. La legge, però, prevede un’eccezione in loro favore e ne consente l’iscrizione sul registro principale²³⁷.

Questa avviene a seguito di una specifica procedura innanzi *all’United States Patent and Trademark Office* (USPTO) avviata da parte di chi utilizzi²³⁸ o intenda utilizzare il proprio marchio in futuro²³⁹. In entrambi i casi si richiede²⁴⁰ una verifica circa la non esistenza di altri marchi con cui quello in questione sarebbe confondibile (perché identico o simile)²⁴¹ e l’indicazione delle categorie di beni e servizi per cui il marchio è utilizzato o si intende utilizzare²⁴².

²³⁴ Sull’argomento vedi A. GILSON LALONDE, *op. cit.*, § 3.02 [2], (a).

²³⁵ 15 U.S.C. § 1052 (2006).

²³⁶ 15 U.S.C. § 1091 (2006). Vedi anche A. GILSON LALONDE, *op. cit.*, § 3.04 [3]. (“*The supplemental register includes material that is merely descriptive, deceptively misdescriptive, primarily geographically descriptive, primarily merely a surname, laudatory matter, or product configurations that lack acquired distinctiveness. Collective and certification marks may be placed on the supplemental register*”).

²³⁷ 15 U.S.C. § 1054 (2006). Da ciò consegue l’applicazione agli stessi della normale disciplina dei *trademarks*.

²³⁸ 15 U.S.C. § 1051 (a), (1) (2006).

²³⁹ 15 U.S.C. § 1051 (b), (1) (2006). Nel caso in cui l’uso del marchio non sia ancora stato intrapreso, il *Lanham Act* prevede che prova dell’effettivo utilizzo sia presentata entro il termine di sei mesi dalla registrazione provvisoria del marchio. 15 U.S.C. § 1051 (d) (2006).

²⁴⁰ Oltre al pagamento di una tassa di registrazione e i recapiti della persona richiedente la registrazione. Vedi 15 U.S.C. § 1051 (a), (1-2) (2006); 15 U.S.C. § 1051 (b), (1-2) (2006).

²⁴¹ 15 U.S.C. § 1051 (a), (3), (D) (2006); 15 U.S.C. § 1051 (b), (3), (D) (2006).

²⁴² 37 C.F.R. § 2.32. Sull’argomento vedi T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 19:56.

La decisione in ordine alla registrazione spetta ad un *trademark examining attorney*, a cui compete di ricercare l'esistenza di eventuali marchi preesistenti identici o simili e di vagliare la validità formale dell'*application*²⁴³. In caso di esito negativo di questo controllo, la registrazione è rifiutata e ne è data comunicazione, in corredo coi motivi, al richiedente. Altrimenti, o a seguito della rettifica della domanda di registrazione, il *Trademark Attorney* fa pubblicare il marchio sulla Gazzetta Ufficiale dell'USPTO²⁴⁴.

A seguito della pubblicazione, ed entro il termine di trenta giorni, qualunque interessato può presentare opposizione alla registrazione del marchio²⁴⁵. Scopo del procedimento di opposizione è quello consentire la contestazione di un marchio asseritamente invalido ancor prima che ad esso si estendano i benefici connessi alla registrazione²⁴⁶. Per riuscire nell'opposizione, l'opponente dovrà dimostrare il pregiudizio derivantegli dalla registrazione del marchio e le ragioni che ne impediscono l'iscrizione²⁴⁷.

La medesima disciplina si applica tanto ai semplici *trademarks* che ai *collective e certification marks*²⁴⁸.

²⁴³ 15 U.S.C. § 1062 (2006).

²⁴⁴ 15 U.S.C. § 1062 (2006).

²⁴⁵ 15 U.S.C. § 1063 (2006). Una prima decisione su eventuali opposizioni spetta allo stesso *trademark examining attorney*. Il riesame è consentito da parte del *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB), la cui sentenza è ulteriormente appellabile innanzi alle *Circuit Courts* federali. Vedi 15 U.S.C. § 1068 (2006); 15 U.S.C. § 1070 (2006); 15 U.S.C. § 1071 (2006). Simile il procedimento eccezionale di "*interference*", attraverso il quale il titolare di un marchio anteriore contesta la registrazione di uno successivo che possa con esso confondersi.

²⁴⁶ T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 20:2.

²⁴⁷ *Ivi*, § 20:3. Anche successivamente all'avvenuta registrazione, le parti che si reputino da questa danneggiate potranno richiedere la cancellazione del marchio in un procedimento simile a quello fin qui descritto. 15 U.S.C. § 1064 (2006).

²⁴⁸ 15 U.S.C. § 1054 (2006). Alcuni adattamenti della generica disciplina sui *trademarks* però si impongono (come ad es. il fatto di dover depositare, con la domanda di registrazione, l'indicazione degli standard certificati dal titolare del marchio). Vedi in proposito T. E. HOLTZMAN, *Tips from*

Quanto ai suoi effetti²⁴⁹, la registrazione vale come avviso di rivendica del marchio in questione sull'intero territorio nazionale²⁵⁰; costituisce prova, *prima facie*, della validità e proprietà del marchio, che diviene incontestabile sotto determinate circostanze²⁵¹; la trasmissione della registrazione al *United States Bureau of Customs and Border Protection* consente inoltre di bloccare all'importazione prodotti recanti marchi in violazione di quello registrato²⁵².

3.4.3. Registrazione di marchi stranieri

In generale, stante il principio di territorialità, la tutela di un marchio in un Paese terzo non limita il diritto altrui negli Stati Uniti all'utilizzazione o alla registrazione di un marchio identico o simile²⁵³. Fanno eccezione i marchi che godano qui di un'affermata reputazione (“*well known*”), e che invece prevalgono in caso di conflitto²⁵⁴.

Il *Lanham Act* accorda alle persone (fisiche o giuridiche) di Paesi terzi la tutela concessa ai *trademarks* sulla base di condizioni sostanzialmente identiche a quelle previste di solito. I diritti su un *mark* nascono anche in questo caso dall'utilizzo (p. es. attraverso l'importazione e la commercializzazione negli

the Trademark Examining Operation. Certification Marks: an Overview, in *Trademark Rep.*, vol. 81, 1991, p. 180-194.

²⁴⁹ Sull'argomento vedi A. GILSON LALONDE, *op. cit.*, § 3.04 [3].

²⁵⁰ 15 U.S.C. § 1072 (2006).

²⁵¹ 15 U.S.C. § 1115 (2006).

²⁵² 19 C.F.R. § 133.1 (2015).

²⁵³ T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 29:3.

²⁵⁴ *Ibidem*.

States dei prodotti marchiati²⁵⁵), e si rinsaldano con la registrazione dello stesso; oppure la registrazione può aversi sulla base della registrazione del marchio in un Paese terzo e firmatario di un trattato internazionale al quale anche gli Stati Uniti aderiscono²⁵⁶. In tal caso, l'uso in commercio non è prerogativa alla registrazione del marchio²⁵⁷, ma la protezione riconosciutagli farà data solo dal momento dell'avvenuta registrazione presso lo USPTO²⁵⁸.

3.4.4. Analogie e differenze col sistema europeo

Un'importante differenza tra l'ordinamento europeo e quello americano riguarda anzitutto il tema dell'accessibilità alle tutele previste in favore delle *GIs*. Infatti, mentre nell'Unione Europea si consente sempre ai gruppi di produttori interessati la registrazione delle proprie denominazioni o indicazioni²⁵⁹, negli Stati Uniti questa è subordinata alla non-preesistenza di altri marchi identici o simili e con esse confondibili²⁶⁰.

In secondo luogo, nonostante entrambe le procedure di registrazione siano subordinata a forme pubblicistiche di controllo, la loro pervasività è però nel Vecchio Continente di molto superiore. I diritti fondamentali riconosciuti al titolare di un *trademark*, infatti, prescindono dalla registrazione dello stesso e si

²⁵⁵ *Ivi*, § 29:9.25.

²⁵⁶ 15 U.S.C. § 1126 (2006); vedi T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 29:10.

²⁵⁷ 15 U.S.C. § 1126 (e) (2006).

²⁵⁸ 15 U.S.C. § 1126 (f) (2006).

²⁵⁹ In ragione della diversità dei due istituti e della preminenza di quello dei marchi di qualità su quello dei marchi commerciali. Vedi. *supra* cap. II, par. 6.

²⁶⁰ Come osservato, sulla non-preesistenza di tali marchi un duplice controllo è operato dal richiedente l'iscrizione e, successivamente, dal *trademark examining attorney*. Vedi. *supra* par. 4.

acquisiscono col mero utilizzo, su cui nessun tipo di controllo pubblicitario è previsto; la registrazione (insieme con le relative verifiche effettuate a livello nazionale e comunitario) è invece indispensabile all'interno dell'UE per innescare la tutela.

Negli Stati Uniti, inoltre, la natura del controllo operato in caso di registrazione presso lo USPTO si differenzia radicalmente da quello analogo dell'UE. Il *trademark examining attorney*, infatti, verifica semplicemente la validità formale della richiesta di iscrizione e che il marchio non confligga con altri *trademarks* preesistenti. Nel perseguimento delle medesime finalità, si consente alle parti interessate di opporsi alla registrazione nelle more del relativo procedimento. In Europa, la registrazione e l'opposizione servono invece a vagliare l'esistenza dei requisiti qualitativi (sostanziali, dunque) richiesti perché al termine si colleghi la tutela prevista per le certificazioni DOP e IGP.

REGOLE DI PRODUZIONE

3.5.1. Titolari dei marchi

Un'indicazione geografica può registrarsi come *trademark* a patto che il termine abbia assunto un significato secondario ed aggiuntivo rispetto a quello originario. In questo caso il marchio è interamente nella disponibilità del suo titolare, il quale è svincolato nel suo utilizzo da qualsiasi regola esterna a garanzia

della qualità del proprio prodotto o servizio²⁶¹. Come osservato, una delle primarie funzioni del marchio è proprio quella di garantire al pubblico l'identificazione del prodotto come rispondente a determinati e costanti livelli qualitativi²⁶². Ma questi sono quelli che il produttore o fornitore del bene o servizio impone a se stesso, e non sono invece individuabili come limiti esterni.

I *collective* e *certification marks* condividono la medesima fondamentale caratteristica. Nel primo caso, i titolari del marchio sono gruppi o associazioni, che, nel caso delle *GIs*, sono stanziati su un determinato territorio. Essi possono eventualmente imporre condizioni di appartenenza che garantiscano il raggiungimento di determinati standard qualitativi²⁶³. Tale facoltà (diversamente da un obbligo) implica che i marchi in questione facciano fede quanto all'origine del bene cui si riferiscono, ma non necessariamente anche quanto alla loro qualità²⁶⁴.

Nei *certification marks* il titolare del marchio stabilisce e assicura il rispetto da parte dei concessionari dello stesso di specifici requisiti volti a garantire la qualità dei beni o servizi prodotti o forniti. La legge non impone alcuno standard minimo a cui esso debba riferirsi ed il marchio fa fede pertanto di qualsiasi livello qualitativo sia fissato dall'ente certificatore. Tale ruolo può essere ricoperto da un qualunque soggetto (privato od ente governativo).

²⁶¹ Salvo quello della effettiva provenienza dal luogo indicato nel caso in cui il termine sia “*primarily geographically descriptive*” e a quanto dettato dalla legislazione in materia di sicurezza alimentare.

²⁶² A. GILSON LALONDE, *op. cit.*, § 1.03 [3].

²⁶³ Come sembrerebbe per il *Collective Trademark* “HEART OF CALIFORNIA BRAND HANDPICKED SEED STOCKTON DISTRICT”, US Serial No. 71496408.

²⁶⁴ E. NATION, *Geographical Indications: the International Debate over Intellectual Property Rights for Local Producers*, in *U. Colo. L. Rev.*, vol. 82, 2011, p. 959-1008, 973.

3.5.2. Analogie e differenze col sistema europeo

Le modalità con cui si definiscono le regole per la produzione dei beni protetti attraverso il meccanismo delle *GIs* sono nodali perché da esse dipende la capacità del sistema di garantire, oltre alla provenienza, la qualità dei beni in questione.

In Europa, le certificazioni DOP e IGP sono aperte soltanto a prodotti di particolare pregio. Il Regolamento fissa in generale i criteri per distinguerli da quelli “*comuni*”; le loro particolari caratteristiche sono poi individuate per ciascuno di essi nei relativi disciplinari di produzione²⁶⁵. Il fatto che questi siano elaborati, come nel caso dei *trademarks*, da soggetti²⁶⁶ in potenziale conflitto di interessi potrebbe pregiudicare la funzione certificativa della qualità di tali marchi. I produttori interessati, cioè, potrebbero proporre nel disciplinare norme poco rigorose che consentirebbero loro di diminuire i costi di produzione (a discapito della qualità del proprio prodotto) e beneficiare al contempo del valore aggiunto della certificazione. Tale pericolo è ovviato dal controllo sulla registrazione condotto dalle autorità dello Stato Membro interessato e, in seguito, dalla Commissione²⁶⁷. In tal modo si garantisce per tutti i prodotti certificati DOP o IGP, oltre che la provenienza, il possesso di caratteristiche qualitative oggettive.

Negli Stati Uniti, invece, è lo stesso titolare del marchio (sia che si tratti di *trademarks* semplici, *collective* o *certification marks*) a definire le regole

²⁶⁵ Vedi *supra* cap. II, par. 3.

²⁶⁶ Generalmente gli stessi produttori.

²⁶⁷ Soprattutto il controllo da parte di quest'ultima si assume essere imparziale (stante il pregiudizio che potrebbe risultare per i produttori di Paesi terzi da una registrazione mancante dei requisiti richiesti) e tecnicamente competente.

applicabili al procedimento di produzione e gli standard di qualità a cui è subordinato l'utilizzo del marchio. Anche nel caso dei *certification marks*, la certificazione in questione non opera che per gli standard fissati dall'ente certificatore. Essi potranno essere, a seconda dei casi, più o meno elevati²⁶⁸, ma non v'è ragione di collegare aprioristicamente al marchio il riconoscimento di un particolare pregio del prodotto. La funzione dei *certification marks* è simile a quella dei semplici *trademarks*, idonei soltanto ad identificare il prodotto come proveniente da un determinato soggetto (ente certificatore nel primo caso, produttore nel secondo), e non anche a garantire l'oggettiva qualità del prodotto o servizio. La buona o cattiva reputazione di cui essi godono nel pubblico dipenderà dalla capacità dell'ente certificatore (o del produttore, nel caso dei *trademarks*) di fissare, e far apprezzare sul mercato, gli alti o bassi standard qualitativi stabiliti per i propri prodotti²⁶⁹.

In aggiunta, in Europa, la vigilanza sul rispetto delle regole di produzione è affidata ad autorità pubbliche, che si assumono imparziali e tecnicamente competenti nell'assolvimento del compito loro attribuito²⁷⁰. Diversamente, negli Stati Uniti, tale funzione è svolta, nel solo caso in cui la comparazione è possibile, ovverosia quello dei *certification marks*, dallo stesso soggetto titolare del marchio. Questo potrebbe essere un'agenzia governativa, ma anche un soggetto più o meno

²⁶⁸ Il marchio di certificazione "IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO" US Serial No. 2934385, ad es., testimonia soltanto l'origine del prodotto dallo Stato dell'Idaho. Il marchio "CERTIFIED GENUINE IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO", US Serial No. 85544903, invece prova, oltre che l'origine geografica del prodotto, anche il rispetto dello stesso di determinati standard qualitativi.

²⁶⁹ Questi assumono dunque una connotazione maggiormente soggettiva.

²⁷⁰ Vedi *supra* cap.II, par. 5.

interessato al valore dello stesso (benché, come prescritto, non possa essere un diretto utilizzatore del marchio)²⁷¹ e più o meno tecnicamente competente²⁷².

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE

3.6.1. Trademarks, collective e certification marks

Lo stesso regime di tutela, si prevede²⁷³, vale tanto per i *trademarks* che per i *collective e certification marks*²⁷⁴. Essi garantiscono ai loro titolari un diritto esclusivo all'utilizzo del marchio, e di impedire l'uso commerciale dello stesso da parte di terzi quando questo risulterebbe in una probabile confusione od induzione in errore del pubblico circa l'origine del bene o servizio²⁷⁵.

Un livello ulteriore di tutela è riconosciuto per i marchi c.d. “*famosi*”. Questi vengono definiti come marchi conosciuti dalla generalità del pubblico di consumatori statunitensi ed identificativi della provenienza del prodotto o servizio da un determinato operatore commerciale²⁷⁶. In loro favore si prevede la possibilità per il titolare di impedire l'uso da parte di terzi del marchio “*famoso*”

²⁷¹ D. M. PHELPS, *op. cit.*, p. 500.

²⁷² D. M. PHELPS, *op. cit.*, p. 501. Anche in questo caso l'assunto riconosce valide capacità tecniche in capo a soggetti pubblici e dubbie (minori, equivalenti o maggiori) capacità in capo a soggetti privati.

²⁷³ 15 U.S.C. § 1054 (2006). Sul punto vedi anche *Cnty. of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.*, 198 F. Supp. 291, 293 (S.D.N.Y. 1961).

²⁷⁴ Sull'argomento, vedi in generale E. NATION, *op. cit.*, p. 979.

²⁷⁵ L. BERESFORD, *op. cit.*, p. 981; 15 U.S.C. § 1114 (2006). Il criterio della confusione od errore del pubblico è definito da McCarthy come il concetto fondamentale su cui ruota la tutela statunitense dei *trademarks*. T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 23:1. Sull'applicazione di questo standard nella risoluzione di conflitti tra indicazioni geografiche registrate come *certification marks* e *trademarks* ad essi simili vedi, ad es., *Cnty of Roquefort v. Santo*, 24/06/1971, 44358 C.C.P.A. 1303, F.2d 1196, 170 U.S.P.Q. 205.

²⁷⁶ 15 U.S.C. § 1125 (2006).

laddove questo risulterebbe altrimenti “*diluito*”, a prescindere dalla loro confondibilità attuale o potenziale, da eventuali rapporti di concorrenza tra i due soggetti, o dal danno procurato.

Il titolare di un *mark* può far valere i propri diritti su di esso citando in giudizio quanti lo utilizzino illegittimamente²⁷⁷. Questo tipo di *enforcement* affida dunque al titolare del marchio il compito di vigilare su eventuali usi illeciti dello stesso²⁷⁸. Si consente così una rapida risposta in caso di violazioni, ma si impone al contempo sul titolare (spesso associazioni di produttori agricoli di modeste dimensioni) anche il costo di tale attività²⁷⁹.

3.6.2. La tutela indiretta del *Lanham Act*

Il *Lanham Act* garantisce anche una forma ulteriore di tutela (c.d. indiretta) in favore delle indicazioni geografiche²⁸⁰. Si consente di agire in giudizio²⁸¹, infatti, a chiunque si reputi danneggiato dall’uso da parte di terzi di una falsa indicazione geografica²⁸².

Inoltre, una disposizione di più ristretta applicazione prevede la possibilità per qualunque interessato di contestare un marchio concorrente e contenente un termine geografico se ingannevole quanto alla provenienza del prodotto²⁸³. Chi

²⁷⁷ L. BERESFORD, *op. cit.*, p. 981.

²⁷⁸ In Europa, i consorzi di tutela sono in ciò affiancati da organismi di carattere pubblicistico (ad es., l’INAO in Francia ed il Mipaaf in Italia).

²⁷⁹ D. GIOVANNUCCI, E. BARHAM & R. PIROG, *op. cit.*, p. 105.

²⁸⁰ E. NATION, *op. cit.*, p. 979.

²⁸¹ 15 U.S.C. § 1125 (a), (1) (2006).

²⁸² Sul punto, vedi ancora: E. NATION, *op. cit.*, p. 982

²⁸³ 15 U.S.C. § 1052 (a) (2006); E. NATION, *op. cit.*, p. 981

agisce sulla base di questa norma deve però riuscire a dimostrare l'intenzione della controparte di ingannare il pubblico²⁸⁴.

In entrambi i casi, ed a differenza che per l'*infringement* di un *trademark*, *collective* o *certification mark*, la confusione col marchio di cui l'attore è titolare non è richiesta.

3.6.3. Analogie e differenze col sistema europeo

Il grado di intensità con cui l'ordinamento americano tutela le indicazioni geografiche è significativamente minore rispetto a quello previsto dalla normativa comunitaria. In entrambi i sistemi, infatti, si contrasta l'uso ingannevole di una denominazione di origine tanto nel caso in cui questo ingeneri confusione nel pubblico dei consumatori quanto in assenza di tale circostanza. Negli Stati Uniti, però, in assenza di confusione nel pubblico si richiede la notorietà del marchio, dimostrazione di un danno, oppure dell'intenzione della controparte di ingannare il pubblico attraverso l'uso improprio dell'indicazione geografica. Il Regolamento 1151/2012, invece, prescinde completamente da questi elementi.

Un'ulteriore differenza tra i due modelli si riscontra inoltre nel maggiore impegno profuso dagli organismi pubblici degli Stati europei nell'*enforcement* della normativa sulle denominazioni di origine. Questi collaborano attivamente con le associazioni di tutela del prodotto per contrastare l'uso indebito delle stesse da parte di terzi²⁸⁵. Negli Stati Uniti, al contrario, l'*enforcement* è affidato

²⁸⁴ *Ibidem*, che cita in proposito *Amerise*, 160 U.S.P.Q. (BNA) 687, 691 (T.T.A.B. 1969).

²⁸⁵ Vedi, ad es, D.M. 12 ottobre 2000 riguardante la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP, *G.U. n. 272 del 21/11/2000*. Non sono infrequenti i casi in cui gli

esclusivamente, attraverso le corti, all'azione privata dei soggetti interessati dalle violazioni²⁸⁶.

CESSAZIONE DELLA TUTELA

3.7.1. Cancellazione dal registro

Così come la tutela del *trademark* è innescata dal semplice utilizzo, anche la perdita dei diritti ad esso collegati consegue all'inutilizzo (intenzionale o meno) dello stesso²⁸⁷. Parallelamente, la cancellazione della registrazione elimina soltanto i privilegi che da essa discendono, senza far venir meno il nucleo di diritti ingenerati dal mero utilizzo.

La cancellazione del marchio potrà essere richiesta da chiunque si reputi da questo danneggiato. Al trascorrere di cinque anni dalla data di registrazione, questi, oppure la *Federal Trade Commission* d'ufficio, potranno agire, però, soltanto sulla base delle circostanze che il *Lanham Act* espressamente prevede a riguardo²⁸⁸, tra cui il caso in cui il marchio sia (o sia nel frattempo diventato)

enti pubblici di uno Stato Membro intervengono direttamente a tutela di una denominazione protetta. Vedi, per esempio, *Institut Nat'l des Appellations d'Origine v. Vinters Int'l Co.*, 958 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1992), *Institut Nat'l des Appellations d'Origine and Bureau Nat'l Interprofessionnel du Cognac v. Brown-Forman Corporation*, TTAB, 29/05/1998, Opposition No. 97,417, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1875.

²⁸⁶ I costi che ne discendono si possono a volte rivelare proibitivi. Vedi E. BARHAM, *American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy*, cit., p. 31-36.

²⁸⁷ T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 17:5.

²⁸⁸ 15 U.S.C. § 1064 (1), (2) (2006). Sul punto vedi anche T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 20:55.

generico, sia stato abbandonato, o venga dimostrato che la registrazione sia stata ottenuta con mezzi fraudolenti o fosse altrimenti non consentita²⁸⁹.

Con riferimento ai *certification marks*, vista la loro particolare natura, si consente la cancellazione quando il titolare del marchio non eserciti su di esso il debito controllo; ne permetta l'utilizzo da parte di soggetti non legittimati o impedisca l'utilizzo a soggetti legittimati; o inizi egli stesso a fare uso del marchio²⁹⁰.

3.7.2. Inutilizzo

Ogni diritto associato ad un *trademark* si perde nel caso in cui ne venga meno l'utilizzo da parte del titolare. Esistono due tipi di inutilizzo (o "*abandonment*"): il primo, definito "*volontario*" da alcuni autori²⁹¹, che si ha nel momento in cui il marchio cessa di essere utilizzato dal suo titolare senza che questi abbia intenzione di riutilizzarlo in seguito²⁹². Il *Lanham Act* fissa un periodo di tre anni, trascorso il quale il marchio in questione si presume essere stato "*abbandonato*"²⁹³.

L'"*abbandono*" può anche essere "*involontario*", e aversi²⁹⁴ nel caso in cui il marchio diventi generico²⁹⁵ attraverso un processo che in parte senz'altro sfugge al controllo del suo titolare.

²⁸⁹ 15 U.S.C. § 1064 (3) (2006).

²⁹⁰ 15 U.S.C. § 1064 (5) (2006).

²⁹¹ T. J. MCCARTHY, *op. cit.* § 17:5.

²⁹² 15 U.S.C. § 1127 (2006); T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 17:11.

²⁹³ 15 U.S.C. § 1127 (2006).

²⁹⁴ Oltre che quando la concessione dello stesso avvenga in maniera incontrollata, o quando l'alienazione dello stesso non sia accompagnata dal trasferimento della reputazione ad esso

3.7.3. Analogie e differenze col sistema europeo

A differenza di quanto avviene nell'Unione Europea, negli Stati Uniti la registrazione di un *trademark* (o di un *collective* o *certification mark*, per quel che riguarda in particolare la tutela delle indicazioni geografiche) non impedisce al termine di acquistare una connotazione generica. Nel caso in cui questo avvenga, non è la tutela a prevalere sulla genericità, ma la genericità a prevalere sulla tutela: il termine, dunque, potrà in seguito essere impiegato senza restrizioni da chiunque.

Inoltre, mentre la tutela delle denominazioni d'origine nel sistema europeo si estingue con la cancellazione della relativa registrazione, negli Stati Uniti essa estingue soltanto i privilegi che ad essa si ricollegano. Qui, la completa perdita dei diritti riconosciuti dal *trademark* si avrà soltanto a seguito dell'*abandonment* (volontario od involontario) dello stesso da parte del suo titolare.

Disposizioni comuni ai due ordinamenti, invece, riguardano la cessazione della tutela in caso di inutilizzo e, in particolare per i *certification marks*, nel caso in cui il marchio perda la capacità di fare fede quanto alla qualità del prodotto cui è applicato. In entrambi, poi, nella maggior parte dei casi la cancellazione può avvenire sia d'ufficio che su richiesta di parte.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

collegata. In entrambi i casi, il marchio perde infatti la capacità di garantire al consumatore il rispetto da parte del prodotto di standard qualitativi uniformi. Vedi T. J. MCCARTHY, *op. cit.*, § 17:6-7.

²⁹⁵ 15 U.S.C. § 1127 (2006).

3.8.1. Considerazioni conclusive

Il perno attorno al quale ruotano molte delle differenze tra l'ordinamento europeo e quello statunitense in materia di tutela delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche è rappresentato dal diverso approccio all'aspetto qualitativo dei prodotti beneficiari della relativa protezione. Nel diritto comunitario, infatti, la loro provenienza dallo specifico territorio cui la denominazione o indicazione fa riferimento è condizione necessaria ma non sufficiente all'innesco delle tutele previste dal sistema di certificazione DOP e IGP. Perché questo avvenga si richiede, in aggiunta, l'elaborazione ed il rispetto di particolari norme che, governandone il processo produttivo, assicurano al contempo la qualità del prodotto. Le autorità pubbliche, tanto a livello nazionale che a livello dell'Unione, partecipano attivamente alla realizzazione di questo obiettivo. Esse intervengono nella fase di registrazione del marchio, verificano la *compliance* dei produttori legittimati al suo utilizzo; e monitorano sul mercato eventuali violazioni²⁹⁶.

Ai marchi europei di qualità è inoltre attribuito un ruolo di preminenza nei rapporti con i marchi commerciali.

Negli Stati Uniti le indicazioni geografiche sono protette attraverso il sistema dei *trademarks*, per il quale tali termini possono di regola liberamente registrarsi sotto forma di *collective* o *certification marks*. L'ordinamento ne sanziona l'utilizzo nel caso in cui i prodotti o servizi così contraddistinti non

²⁹⁶ L'importanza di questo tratto è tuttavia minimizzata da alcuni autori. In proposito vedi D. GERVAIS, *op. cit.*, p. 142.

provengano effettivamente dal luogo indicato; esso tuttavia non subordina il riconoscimento della protezione al rispetto di determinati standard qualitativi, considerando dunque per la tutela delle indicazioni geografiche la semplice provenienza come condizione tanto necessaria che sufficiente²⁹⁷.

Il problema della gerarchia non si pone nel sistema americano, atteso che un singolo istituto (quello appunto dei *trademarks*) è impiegato sia nella tutela delle *GIs* che in quella dei marchi commerciali. Il ruolo dell'autorità pubblica, pertanto, è principalmente quello di verificare che le regole sulla priorità della registrazione dei vari marchi siano rispettate.

La protezione a questi offerta, inoltre, è minore rispetto a quella riconosciuta alle DOP e IGP, che prescinde in modo più assoluto dall'elemento della confusione del pubblico.

Nel complesso, i marchi di certificazione europei servono in maniera più adeguata rispetto ai *trademarks* lo scopo per cui le denominazioni e indicazioni sono generalmente tutelate: essi garantiscono infatti a un minor costo una protezione migliore ai produttori che se ne avvalgano, contribuendo così al perseguimento di importanti obiettivi di *policy*; in secondo luogo, i consumatori che facciano affidamento sulla particolare reputazione di un territorio nell'orientare le proprie scelte di acquisto vedranno meno facilmente frustrate le proprie aspettative all'interno del sistema europeo stante la certificazione della qualità, oltre che della provenienza, operata dai marchi DOP e IGP.

Un'altra importante differenza, spesso fonte di attrito tra i due sistemi, riguarda la nozione di genericità: essa non è tanto concettuale, in quanto entrambi

²⁹⁷ I *trademarks* rivestono dunque negli Stati Uniti un ruolo più simile a quello assolto nell'UE dalle indicazioni geografiche semplici che non dai marchi di qualità.

gli ordinamenti definiscono “*generici*” i termini che pur riferendosi originariamente ad un luogo, regione o Paese, sono ormai utilizzati comunemente per identificare un particolare tipo di prodotto; entrambi gli ordinamenti vietano la loro registrazione come denominazioni di origine o indicazioni geografiche o come *trademarks*. La differenza risiede nella diversa portata che la nozione assume quando applicata al territorio di ciascuno di essi: infatti, alcuni termini considerati non-generici nell’Unione Europea sono considerati invece generici negli Stati Uniti.

CAPITOLO IV – L’IMPATTO DEL TTIP: I POSSIBILI ESITI DELLE NEGOZIAZIONI

SOMMARIO: A) Il TTIP: Introduzione e analisi economica – 4.1.1 Genesi ed obiettivo – 4.1.2. L’impatto economico del TTIP in generale – 4.1.3. L’impatto economico del TTIP sul settore agroalimentare – C) Le indicazioni geografiche nella politica estera dell’Unione Europea e degli Stati Uniti – 4.2.1. La posizione europea sull’espansione dei diritti sulle indicazioni geografiche a livello internazionale – 4.2.2. La posizione statunitense sull’espansione dei diritti sulle indicazioni geografiche a livello internazionale – D) Un precedente esempio di accordo: il *Wine Pact* – 4.3.1. Nomi semi-generici e pratiche enologiche – E) La questione delle indicazioni geografiche nelle negoziazioni del TTIP – 4.4.1. Il mandato europeo sulle indicazioni geografiche – 4.4.2. Il mandato statunitense sulle indicazioni geografiche – F) I possibili esiti del TTIP – 4.5.1. Sostanziale mantenimento dello *status quo* della normativa regolante le indicazioni geografiche per ciascuno dei due contraenti – 4.5.2. Estensione extraterritoriale negli Stati Uniti delle tutele previste in favore delle indicazioni geografiche europee – 4.5.3. Introduzione negli Stati Uniti di un sistema *sui generis* per la tutela delle indicazioni geografiche – 4.5.4. Considerazioni conclusive

IL TTIP: INTRODUZIONE E ANALISI ECONOMICA

4.1.1 Genesi ed obiettivo

Il diverso approccio alla materia della tutela delle indicazioni di origine adottato sulle due sponde dell’Atlantico si riflette, come dimostrato, nella diversità degli strumenti approntati da ciascun ordinamento per la loro protezione. Il modello *sui generis* dell’Unione Europea si contrappone infatti a quello statunitense in cui la salvaguardia delle indicazioni geografiche è affidata al sistema generico dei *trademarks*.

Dal 2011²⁹⁸, l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno intrapreso i negoziati per la conclusione di un accordo internazionale (il *Transatlantic Trade and*

²⁹⁸ È di questo periodo, infatti, un *joint statement* dell’EU-US *Transatlantic Economic Council* che per primo ha dato impulso alle negoziazioni. Vedi EU-U.S. TRANSATLANTIC ECONOMIC COUNCIL,

Investment Partnership, o TTIP) che renda reciprocamente più conveniente l'accesso ai rispettivi mercati delle merci, servizi e capitali²⁹⁹. Le trattative sono condotte in una serie di incontri (nove per il momento, guidati da i *chief negotiators* Ignacio Garcia Bercero, per l'Unione Europea, e Dan Mullaney per gli Stati Uniti) attraverso i quali vanno progressivamente definendosi gli interessi al trattato di ciascuno dei potenziali contraenti.

4.1.2. L'impatto economico del TTIP in generale

Il TTIP mira, per quel che riguarda l'aspetto commerciale, alla liberalizzazione dello scambio attraverso l'eliminazione delle barriere ad oggi ancora esistenti tra le parti, e sarebbe, in quanto a portata economica, senza precedenti³⁰⁰. Secondo le stime fornite da uno studio indipendente della

Joint Statement, Washington D.C., 29/11/2011, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/november/tradoc_148385.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015). Le negoziazioni ufficiali furono lanciate a seguito dell'emanazione di un primo documento esplorativo con una nuova dichiarazione comune del Presidente americano Barack Obama e degli allora presidenti del Consiglio Europeo e della Commissione Herman Van Rompuy e José Manuel Barroso. Vedi *Final Report, High Level Working Group on Jobs and Growth*, 11/02/2013, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015). Vedi anche *Statement from United States President Barack Obama, European Council President Herman Van Rompuy and European Commission President José Manuel Barroso*, MEMO/13/94, Brussels/Washington D.C., 13/02/2013. Obama aveva anticipato la sua intenzione di intraprendere le negoziazioni nel discorso sullo *State of the Union* del 12 febbraio 2013. Vedi <<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2013/february/US-EU-TTIP>> (ultimo accesso 29/05/2015).

²⁹⁹ Per il lato europeo vedi <<http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/>> (ultimo accesso 29/05/2015). Per il lato americano vedi <<https://ustr.gov/ttip/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁰⁰ Basti pensare, ad es., alle statistiche commerciali relative agli scambi tra l'UE e Canada, con il quale l'Unione ha da poco concluso la negoziazione di un trattato di libero scambio (il *Comprehensive Economic and Trade Agreement*, o CETA) analogo a quello in discussione con gli Stati Uniti. Nel 2006, l'Unione ha esportato in Canada beni e servizi per un valore pari a 27 miliardi di euro, importandone invece per un valore pari a 20 miliardi di euro. *Assessing the Costs and Benefits of a Closer EU-Canada Economic Partnership, a Joint Study by the European Commission and the Government of Canada*, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015). Gli Stati Uniti, sono però contemporaneamente impegnati nella negoziazione della

Commissione Europea, infatti, gli Stati Uniti rappresentano attualmente il primo *partner* commerciale dell'Unione: i flussi di scambio transatlantici ammontavano nel 2011 a 455 miliardi di euro per il mercato dei beni (con un avanzo commerciale dell'Unione di circa 72 miliardi di euro), e a 282 miliardi di euro per quello dei servizi (anche in questo caso, con un avanzo commerciale dell'Unione pari a circa a 5 miliardi di euro)³⁰¹. Quotidianamente, il volume degli scambi tra i le parti in beni e servizi ammontava nel 2011 ad una cifra superiore ai 2 miliardi di euro³⁰².

Date queste premesse, si capisce la rilevanza che assumerebbe per l'economia di ciascuno dei prospettivi *partner* commerciali una maggiore liberalizzazione dello scambio. I suoi effetti, però, sarebbero sostanzialmente differenti a seconda del livello di integrazione che i due contraenti del TTIP intenderanno, eventualmente, raggiungere.

Lo studio citato, infatti, prevede che nel caso della sola eliminazione dei dazi doganali sulle rispettive importazioni il beneficio per le parti sarebbe ridotto, con un aumento del PIL al 2027 che si aggirerebbe per l'Unione Europea in termini percentuali attorno allo 0,10% (od in termini assoluti ai 23 miliardi di euro) e per gli Stati Uniti allo 0,04% (o in termini assoluti ai 9 miliardi di euro)³⁰³.

Trans Pacific Partnership (o TPP) con undici nazioni affacciate sul Pacifico (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, e Vietnam), attualmente in una fase più avanzata di negoziazione e per questo considerata prioritaria. La sua mole economica si avvicina a quella del TTIP. Vedi <<https://ustr.gov/tpp>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁰¹ J. FRANCOIS, *Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment, Final Project Report*, TRADE10/A2/A16, Centre for Economic Policy Research, Londra, 2013, p. 116, 8. Ulteriori (e più recenti) statistiche sui flussi commerciali transatlantici sono reperibili su <<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁰² *Ibidem*.

³⁰³ *Ivi*, p. 34.

Questo si deve alla già limitata incidenza dei dazi doganali nel contesto del commercio transatlantico³⁰⁴.

Effetti più cospicui risulterebbero, invece, nel caso di una maggiore integrazione economica che disponesse l'eliminazione dei dazi e l'abbattimento delle barriere non tariffarie (o NTBs) ad oggi esistenti. Tra queste si contano, per esempio, le differenze nella regolamentazione degli standard (di sicurezza, qualità, etc.) imposti su determinati prodotti e le regole in tema di etichettatura (che evidentemente interessano anche il corretto utilizzo delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche). Si stima che nel caso di una loro riduzione del 10%, il beneficio sulle economie dei potenziali contraenti (misurato in termini di incremento del PIL al 2027) ammonterebbe rispettivamente allo 0,27% e 0,21%. In termini assoluti, queste figure corrispondono ad un incremento rispettivo pari a 68 e 49 miliardi di euro³⁰⁵. Nella più ambiziosa ipotesi di una riduzione delle NTBs del 25%, invece, l'incremento stimato sarebbe dello 0,48% (pari a 119 miliardi di euro) per l'Unione Europea e dello 0,39% (pari a 94 miliardi di euro) per gli Stati Uniti³⁰⁶.

Le proiezioni sugli effetti economici del trattato, tuttavia, non sono unanimi³⁰⁷. Si teme, inoltre, che il commercio intraeuropeo possa risentire

³⁰⁴ S. ROSSI *Accordo commerciale tra Europa e USA: la discussione sul TTIP non prevede il via libera a Ogm e anabolizzanti*, Il Fatto Alimentare, 23/09/2014, reperibile su <<http://www.ilfattoalimentare.it/ttip-accordo-usa-europa-ogm.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁰⁵ J. FRANCOIS, *op. cit.*, p. 34.

³⁰⁶ *Ibidem*.

³⁰⁷ M. G. BRUZZONE, *TTIP in panne. "Paure irrazionali", per il FT. E se il trattato riducesse tutele, lavoro e redditi a favore delle multinazionali, come dice anche Stiglitz?*, La Stampa, 14/11/2014.

negativamente della maggiore apertura allo scambio con il continente americano³⁰⁸.

4.1.3 L'impatto economico del TTIP sul settore agroalimentare

Secondo i dati della Commissione, il valore complessivo delle vendite di prodotti DOP e IGP nel 2010 ammontava a 54,3 miliardi di euro³⁰⁹. Di questo, circa il 20% è stato realizzato al di fuori dell'Unione (per un valore pari a 11,5 miliardi di euro)³¹⁰ che corrisponde a circa il 15% del totale delle esportazioni europee nel settore alimentare.³¹¹ Il principale Paese di esportazione è rappresentato proprio dagli Stati Uniti, dove si concentra circa il 30% delle vendite extra-UE di prodotti DOP ed IGP (pari a 3,4 miliardi di euro)³¹².

L'apporto in valore dei prodotti DOP ed IGP è dunque tutto sommato ridotto (l'1,4%) nel computo del valore complessivo dell'*export* di beni dall'UE verso il mercato americano (3,4 miliardi di euro sui 242,7 del totale nello stesso anno)³¹³. Le differenze di regolamentazione nel settore agroalimentare, e più specificatamente nella tutela delle denominazioni di origine, possono senz'altro

³⁰⁸ *Ibidem*.

³⁰⁹ T. CHEVER, C. RENAULT, S. RENAULT & V. ROMIEU, *Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*, 2012, TENDER n. AGRI-2011-EVAL-04, Final report, p. 85. Tutte le indicazioni geografiche agroalimentari italiane (vini esclusi) incidono per circa il 38% sul valore economico della produzione a denominazione europea. Vedi CHIESA, F., *Agrifood II Made in Italy all'attacco delle tavole (non solo) americane*, Corriere della Sera, 20/04/2015.

³¹⁰ Vedi T. CHEVER, C. RENAULT, S. RENAULT & V. ROMIEU, *op. cit.*, p. 85.

³¹¹ *Ibidem*.

³¹² *Ivi*, p. 19.

³¹³ <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111704.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

incidere nell'ostacolare l'*export* europeo verso gli Stati Uniti³¹⁴. Ad es., la registrazione in questo Paese di nomi protetti nell'Unione Europea come DOP od IGP potrebbe risultare preclusa ai nomi che siano ivi considerati generici³¹⁵, o nel caso di registrazioni omonime e preesistenti presso lo USPTO³¹⁶. Inoltre, i costi legati alla gestione dei marchi negli Stati Uniti, attraverso cui anche le associazioni di produttori europei tutelano oltreoceano le proprie denominazioni, sono generalmente più gravosi rispetto a quelli sostenuti dagli stessi per la medesima finalità all'interno dell'Unione³¹⁷.

Il confronto con i dati relativi alle esportazioni nel settore agroalimentare degli Stati Uniti risulta imperfetto a causa della mancanza oltreoceano di una categoria equivalente alle DOP ed IGP europee. Complessivamente, però, il valore delle esportazioni americane verso l'Europa di prodotti agricoli nell'anno di riferimento (il 2010) si assestava a 8,8 miliardi di dollari³¹⁸.

³¹⁴ B. O'CONNOR, *Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later... A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members*, *Geographical Indications Handbook*, p. 18, 12, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

³¹⁵ Il concetto di genericità, si ricorda, ha una portata notevolmente maggiore negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, e interessa nel territorio dei primi anche i nomi di numerosi prodotti che il Regolamento 1151/2012 considera invece protetti. Vedi *supra* cap. III, par. 3.

³¹⁶ La denominazione di origine "PARMA", ad es., è stata registrata con difficoltà negli Stati Uniti a causa dell'esistenza di un marchio precedente. Vedi D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent L. Rev.*, vol. 82, 2007, p. 1253-1291, 1270. La legge americana consente la retrodatazione nella registrazione di marchi stranieri al momento in cui questi abbiano conseguito la tutela nel Paese di origine. La portata della norma è però limitata dalle seguenti condizioni: l'*application* per la registrazione negli Stati Uniti del marchio in questione deve avvenire entro sei mesi dalla data di prima registrazione nel Paese di origine; i diritti legittimamente acquisiti da terzi anteriormente alla prima registrazione nel Paese di origine rimangono impregiudicati. Vedi 15 U.S.C. §1126 (2005).

³¹⁷ M. VITTORI, *OriGIIn shapes the debate over T-TIP with evidence on Geographical Indications' crucial role in creating jobs and protecting consumers*, press release, Brussels, 5/02/2015, reperibile su <http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIIn_publications/Press_releases/Press_ReleaseTTIP_05_02_15.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

³¹⁸ U.S. CENSUS BUREAU, *Statistical Abstract of the United States: 2012, Agriculture 549, Table 856. Agricultural Exports—Value by Selected Countries of Destination: 1990 to 2010*, reperibile su <<http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0856.pdf>> (ultimo accesso 29/05/2015).

Secondo alcune previsioni, la conclusione del TTIP offrirebbe ampie opportunità di miglioramento per le esportazioni europee di DOP e IGP³¹⁹. Il trattato, anzitutto, abolirebbe i dazi doganali tuttora presenti nelle relazioni commerciali tra le parti e ancora rilevanti nel settore agricolo. Gli Stati Uniti, infatti, impongono dazi che per alcuni settori (come per esempio quello caseario) sono del 20,2%³²⁰. Per altri il margine di riduzione è sensibilmente inferiore (come per le carni e gli ortaggi, con dazi applicati inferiori al 5%)³²¹. In media, i dazi sui prodotti dell'agroalimentare europeo imposti da questo Paese nel 2010 si assestavano al 6,6% del valore³²². I dazi imposti dall'Unione Europea sui prodotti agricoli eccedono di gran lunga quelli americani, arrivando a toccare punte (per esempio nel settore caseario e delle carni) superiori al 40%. In media, nel 2010, i dazi europei sull'agroalimentare statunitense erano fissi al 12,8%³²³. Dalla reciproca eliminazione delle barriere tariffarie, pertanto, ne risulterebbero favorite le industrie di ciascuna delle parti.

Effetti ancora maggiori conseguirebbero alla riduzione delle significative barriere non tariffarie legittimamente o protezionisticamente erette da ciascuno dei prospettivi *partner* commerciali nel settore agroalimentare. La stragrande maggioranza dei relativi prodotti, infatti, è coperto da misure sanitarie o

³¹⁹ F. CHIESA, *op. cit.*. (“Tutto l’export agrifood italiano verso gli Usa (basandosi su dati a prezzi correnti del 2012) avrebbe un notevole incremento con l’accordo di libero scambio: la crescita sarebbe molto consistente per l’agricoltura (+15%) e per alimentare e bevande arriverebbe all’8 per cento”).

³²⁰ Dati del 2010. Vedi DIRECTOR-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES, AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, *Risks and Opportunities for the EU Agri-food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement*, 2014, Study, IP/B/AGRI/IC/2013_129, PE 514.007, p. 149, 21.

³²¹ *Ibidem.*

³²² *Ibidem.*

³²³ *Ibidem.*

fitosanitarie (SPS) o barriere tecniche al commercio (TBT)³²⁴. Il Regolamento 1151/2012 sulla protezione delle denominazione di origine, riservandone l'utilizzo ai soli produttori abilitati, si qualifica anch'esso come TBT. L'obiettivo da questo perseguito è sicuramente legittimo. Tuttavia, una maggiore armonizzazione a livello internazionale della disciplina in questione contribuirebbe senz'altro a facilitare lo scambio coi Paesi terzi, estendendo al contempo oltre i confini europei la protezione delle DOP ed IGP³²⁵.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NELLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI STATI UNITI

4.2.1. La posizione europea sull'espansione dei diritti sulle indicazioni geografiche a livello internazionale

L'Unione Europea da tempo si adopera nella promozione dei diritti sulle indicazioni geografiche per ragioni tanto di carattere economico, vista la rilevanza del settore agroalimentare nell'economia europea, che sociale (sostegno allo

³²⁴ *Ivi*, p. 23.

³²⁵ Il potenziale beneficio di un accordo nel TTIP sul tema, tra l'altro, delle denominazioni di origine, è riconosciuto anche da parte dell'industria americana. In questo senso D. GROVES, *Trade Agreements Will Boost US Dairy Exports and Imports*, Cheese Reporter, Editorial, reperibile su <<http://www.cheesereporter.com/editoriallastweek.htm>> (ultimo accesso 29/05/2015). ("At first glance, [the TTIP holds considerable potential for US dairy exports, for at least a couple of reasons. First, the US currently runs a huge dairy trade deficit with the EU. In 2014, EU dairy exports to the US were valued at almost \$1.5 billion, while US dairy exports to the EU were valued at \$125.5 million. Put another way, the EU accounted for less than 2 percent of US dairy exports, but the EU accounted for almost 49 percent of US dairy imports (both on a value basis). In other words, dairy trade between the US and the EU is somewhat imbalanced. Second, as the [United States Trade Representative]'s report points out, the US faces several obstacles to increasing its dairy exports to the EU, including EU export certification requirements, EU somatic cell count requirements, and geographical indications. So if and when a TTIP agreement is finalized, we could see a pretty healthy increase in US dairy exports to the EU").

sviluppo rurale, salvaguardia dei valori culturali)³²⁶. In proposito, gli impegni di politica estera dell'Unione si legano anzitutto alla tutela delle proprie denominazioni e indicazioni contro eventuali usurpazioni in Paesi extra-UE.

Questo obiettivo è perseguito attraverso la negoziazione con Paesi terzi di accordi bilaterali specifici sul tema in questione oppure tesi ad istituire aree di libero scambio (FTAs) che ne regolamentano, tra l'altro, l'impiego³²⁷. Esempi di tali negoziati comprendono l'accordo per l'istituzione di una FTA con la Corea del Sud³²⁸, la Colombia³²⁹ od il Perù³³⁰. Essi prevedono l'introduzione di un sistema *sui generis* di tutela nei Paesi che ne siano sprovvisti (ad es., nel caso della Sud Corea³³¹) e la tutela extraterritoriale di molte delle denominazioni europee (individuate per categoria – ad es., DOP³³² – oppure singolarmente negli annessi al trattato³³³).

L'UE, inoltre, incentiva l'esportazione del proprio modello di tutela delle denominazioni e indicazioni come strumento di promozione economica per i Paesi

³²⁶ <<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/>> (ultimo accesso 29/05/2015). (“*Why do Geographical Indications matter? The protection of geographical indications matters economically and culturally. They can create value for local communities through products that are deeply rooted in tradition, culture and geography. They support rural development and promote new job opportunities in production, processing and other related services*”). Vedi *supra* cap. I, par. 1.

³²⁷ S. NADDE-PHLIX, *IP Protection in EU Free-Trade Agreements vis-à-vis IP Negotiations in the WTO*, in J. DREXL (a cura di), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2013, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20, p. 303, 142.

³²⁸ 2011/265/EU, Decisione del Consiglio del 16 settembre 2012 sulla firma, da parte dell'Unione Europea, e l'applicazione provvisoria del trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e i suoi Membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, *G.U. n. L 354/54 del 14/05/2011*.

³²⁹ 2012/735/EU, Decisione del Consiglio del 16 settembre 2012 sulla firma, da parte dell'Unione Europea, e l'applicazione provvisoria del trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e i suoi Membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, *G.U. n. L 354/55 del 21/12/2012*.

³³⁰ *Ibidem*.

³³¹ UE-Sud Corea FTA, artt. 10.18-10.26.

³³² UE-Col-Perù FTA, art. 207.

³³³ UE-Col-Perù FTA, Appendice 1, Annesso XIII.

terzi, specie quelli in via di sviluppo³³⁴. In quest'ottica, ad es., l'accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù tutela eccezionalmente come *geographical indications* anche i nomi di alcuni prodotti non agricoli delle parti contraenti. Questo obiettivo, però, è perseguito soprattutto attraverso gli sforzi multilaterali dell'Unione³³⁵ all'interno della *World Trade Organization* (WTO), ove essa mira all'istituzione di un registro multilaterale per la protezione dei vini e liquori³³⁶ e all'estensione delle tutele attualmente ad essi riservata a tutti i prodotti dell'agroalimentare³³⁷.

4.2.2. La posizione statunitense sull'espansione dei diritti sulle indicazioni geografiche a livello internazionale

Gli Stati Uniti, al contrario dell'Unione Europea, tendono ad opporsi ad una estensione generalizzata delle tutele riconosciute alle indicazioni geografiche. Tra le ragioni, si conta il fatto che essi rappresentano uno dei maggiori esportatori mondiali di prodotti agricoli³³⁸ e temono ripercussioni negative da una potenziale

³³⁴ K. E. MASKUS, *Assessing the Development Promise of IP Provisions in EU Economic Partnership Agreements*, in J. DREXL (a cura di), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2013, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20, p. 303, 180. Vedi anche *WTO talks: EU steps up bid for better protection of regional quality products*, IP/03/1178, Brussels, 28/07/2003, reperibile su <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1178_en.htm> (ultimo accesso 29/05/2015).

³³⁵ Vedi <<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³³⁶ *WTO Document* TN/C/W/52 del 19/08/2008. Gli Stati Uniti oppongono questa proposta, argomentando invece in favore di un sistema che renderebbe la tutela delle denominazioni incluse nel registro multilaterale elettiva per ciascuno Membro della WTO. Vedi *WTO Document* TN/IP/W/10/Rev.4, del 31/03/2011. Contro tale proposta vedi, ad es., M. G. BRUZZONE, *7 grossi dubbi sul Trattato di Partenariato Transatlantico di cui poco si parla*, La Stampa, 18/04/2014. Il registro in questione è prefigurato all'art 23.4 dell'accordo TRIPS.

³³⁷ *WTO Document* TN/IP/W/8 del 23/04/2003. Sull'argomento vedi anche S. NADDE-PHLIX, *op. cit.*, p. 141.

³³⁸ Nel 2010, il valore delle esportazioni statunitensi nel settore agricolo superava i 115 miliardi di dollari. U.S. CENSUS BUREAU, *Statistical Abstract of the United States: 2012, Agriculture 547*,

stretta internazionale sulle norme a tutela delle *GIS*³³⁹. Queste sono qui percepite come un'indesiderabile forma di protezionismo a favore dei produttori europei³⁴⁰ e nocive, invece, per le industrie statunitensi tanto sul fronte del mercato interno che per i prodotti nazionali destinati all'esportazione³⁴¹. Proprio per salvaguardare questi ultimi, il governo americano osteggia la *trade policy* perseguita dall'UE nei rapporti con Paesi terzi di espansione dei diritti legati alle indicazioni geografiche la quale, lamenta, limita le proprie opportunità di *export* verso questi mercati. I prodotti "generici" degli Stati Uniti (espressione comprensiva dei prodotti

Table 849. *Agricultural Exports and Imports—Value: 1990 to 2010*, reperibile su <<http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0849.pdf>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³³⁹ F. M. ABBOTT, *Trade Costs and Shadow Benefits: EU Economic Partnership Agreements as Models for Progressive Development of International IP Law*, in J. DREXL (a cura di), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2013, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20, p. 303, 165. Vedi anche E. AURICCHIO, *Aggressive Push to Own Common Names is Stronger than Ever*, Consortium for Common Food Names, reperibile su <<http://www.commonfoodnames.com/current-activities/>> (ultimo accesso 29/05/2015). ("We have seen over and over additional attempts by Europe to gain advantages in the U.S. market by seeking to block the use of names such as «gruyere», «asiago» and «parmesan» by others. So far, we are crushing those attempts, but they will not stop coming. Seeing all of this, it becomes quite clear that the effort to confiscate common names is not going away anytime soon, and in fact is quickly spreading to more sectors of the globe. Look at the evidence last year from Canada, Latin America, South Africa and elsewhere...."). Vedi anche S. LESTER, *One Year into the TTIP Negotiations: Getting to Yes*, Free Trade Bulletin n. 59, 29/09/2014, reperibile su <<http://www.cato.org/publications/free-trade-bulletin/one-year-ttip-negotiations-getting-yes>> (ultimo accesso 29/05/2015). ("From one perspective, too little protection of geographical indications is a trade barrier; from another perspective, too much protection is a trade barrier. In this situation, it is difficult to see a solution; trade negotiations do not really have an answer to this debate. We may just have to agree to disagree. Thus, taking this topic out of the TTIP negotiations is for the best").

³⁴⁰ C.-C. CÎRLIG, *EU-US Trade Agreement: the Issues of Consumer Protection and Food Safety*, 2012, Library Briefing, Library of the European Parliament, 120393REV1, p. 8, 5.

³⁴¹ A questo riguardo, vedi, ad es., <<http://www.commonfoodnames.com/the-issue/whats-at-stake/>> (ultimo accesso 29/05/2015). ("What's at Stake. If generic food names are monopolized by any one body or country, there are serious ramifications throughout the agricultural and commercial chains – for a wide number of countries throughout the world. For consumers: higher prices as a result of less competition within a recognizable product category; fewer choices in stores; confusion about their favorite products and brands. For farmers: loss of demand for raw products as sales of foods with common names are impacted; lower prices for farmers due to loss of market share. For food producers and exporters barred from using common names: loss of markets that have been built over many years; loss of years of investments and massive capital through costly efforts to re-label and re-brand products; loss in consumer awareness and loyalty; loss in value of their most important assets: their brands. For food producers with protected names: less recognition worldwide for their product, so lower potential exports in the long run. For retailers: fewer sales of favorite products, and questions and comments from loyal consumers; restricted selections of recognizable products; smaller margins due to exclusive rights for common names").

commercializzati ricorrendo all'uso sia di marchi incompatibili con le DOP e IGP europee, sia di termini considerati generici sul territorio americano e protetti invece dall'UE), infatti, non vi potrebbero essere commercializzati se non nel rispetto delle regole stabilite dal disciplinare di produzione applicabile al prodotto di specie³⁴². Estendere al proprio territorio ulteriori tutele per le denominazioni di origine (come proposto ad es. dall'UE relativamente all'art. 23 del TRIPS) imporrebbe inoltre al governo centrale statunitense alcuni costi amministrativi che esso rifiuta di sopportare³⁴³.

UN PRECEDENTE ESEMPIO DI ACCORDO: IL *WINE PACT*

4.3.1. Nomi semi-generici e pratiche enologiche

I potenziali contraenti del TTIP hanno già avuto occasione di confrontarsi sul tema delle indicazioni di origine in un precedente trattato commerciale limitato al solo settore vinicolo (il cosiddetto *Wine Pact*, o Accordo sul commercio del vino)³⁴⁴. Esso si prefigge di mediare su di un tema, quello relativo alla contrapposizione circa la genericità o meno di particolari denominazioni, che è oggi riproposto quasi invariato nei negoziati sull'accordo transatlantico.

³⁴² C.-C. CİRLİG, *Overcoming Transatlantic Differences on Intellectual Property*, 2014, European Parliament Research Service, 140760REV, p. 32, 29.

³⁴³ *WTO Document IP/C/W/386* del 8/09/2002, par. 14. ("Countries will have to institute a system that protects a wide variety of products and may have to change fundamental concepts in their laws. For Members that have not yet implemented Articles 22 and 23 or have «implemented» by reproducing the language of these articles verbatim in their laws, they will have to implement them substantively by creating mechanisms to define and enforce these provisions"). Vedi anche A. C. LANG, *On the Need to Expand Article 23 of the TRIPS Agreement*, in *Duke J. Comp. & Int'l L.*, vol. 16, 2006, p. 487-510, 506.

³⁴⁴ Decisione n. 2006/232/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, in *G.U. n. L 87 del 24/03/2006*.

Gli Stati Uniti distinguono per il vino tra denominazioni generiche, semi-generiche e non-generiche³⁴⁵. Le prime sono di dominio pubblico e non godono di alcuna protezione; le seconde contraddistinguono vini non provenienti dal territorio indicato dal nome geografico e sono utilizzabili solo a condizione che 1) esso sia posto in diretta correlazione con una differente denominazione d'origine che indichi il vero luogo di produzione; e 2) il vino sia conforme agli standard qualitativi stabiliti per la denominazione semi-generica dal CFR o, in loro mancanza, di standard equivalenti al “*trade understanding of such class or type*”³⁴⁶. Sia le denominazioni generiche che quelle semi-generiche sono individuate specificatamente dal *Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau* (TTB); l'ultima categoria (quella delle indicazioni non-generiche) comprende in via residuale tutte le altre denominazioni³⁴⁷.

Il trattato, siglato il 10 marzo 2006, prevede la definitiva³⁴⁸ ammissione da parte dell'Unione Europea di certe pratiche enologiche per i vini americani d'importazione in precedenza non consentite³⁴⁹ a fronte dell'impegno per gli Stati Uniti di limitare l'uso di talune denominazioni di località europee da questi considerate semi-generiche ai soli produttori del luogo in questione³⁵⁰ (con un'importante deroga in favore dei produttori americani che già ne facessero uso

³⁴⁵ 27 C.F.R. §4.24 (2015).

³⁴⁶ 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 della Comunità*, in F. POCAR & B. UBERTAZZI ESTHER MUÑIZ ESPADA (a cura di), *L'Italia e la vita giuridica internazionale*, 2009, Milano, Giuffrè, p. 348-392, 493.

³⁴⁷ *Ibidem*.

³⁴⁸ Alcune delle pratiche enologiche che l'UE si impegna ad accettare erano già ammesse per i prodotti d'importazione sulla base di deroghe puntuali alle regolamentazioni applicabili al settore vinicolo.

³⁴⁹ *Wine Pact*, art. 9.

³⁵⁰ *Wine Pact*, art. 6.1. Di seguito l'elenco completo: *Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Rhine, Sauterne, Sherry, Tokay e Retsina*.

prima della conclusione dell'accordo³⁵¹). La condizionalità del trattato in questa sua parte (L'UE sarà vincolata, infatti, solo a seguito dell'esecuzione da parte degli Stati Uniti dei propri obblighi³⁵²) ne ha ad oggi impedito l'entrata in vigore³⁵³. Immediatamente operativo, invece, è l'impegno dei contraenti a riconoscere reciproca protezione sui rispettivi mercati per alcune denominazioni specificatamente identificate³⁵⁴.

Il *Wine Pact* individua un equilibrio accolto nel complesso positivamente su entrambi i lati dell'Atlantico³⁵⁵, benché il giudizio non sia unanime³⁵⁶. Inoltre, esso rappresenta un importante (e forse l'unico) esperimento su come il tema delle indicazioni geografiche possa essere affrontato in ambito bilaterale tra le due potenze, e potrebbe rappresentare un modello per le attuali negoziazioni transatlantiche³⁵⁷. Le concessioni reciproche del *Wine Pact*, infatti, interessano

³⁵¹ *Wine Pact*, art. 6.2.

³⁵² *Wine Pact*, art. 17.2.

³⁵³ 27 C.F.R. §4.24 (b) (2) (2015). (“*Examples of semi-generic names which are also type designations for grape wines are Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Madeira, Moselle, Port, Rhine Wine (syn. Hock), Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay*”). Il TTB ha emesso una circolare che preannuncia la modifica legislativa in seguito mai operata. Vedi TTB, *Industry Circular Number: 2006-1*, 10/03/2006. In concreto, dunque, gli effetti del *Wine Pact* sull'economia dei suoi due contraenti non hanno mai potuto manifestarsi.

³⁵⁴ *Wine Pact*, art. 7.1-3.

³⁵⁵ Per le reazioni in Italia vedi, ad es., A. ANDRIOLI, *Vino: prove di dialogo tra Europa e Stati Uniti*, L'Informatore Agrario, n. 36, 23/09/2005, reperibile su <<http://www.informatoreagrario.it/ita/riviste/infoagri/LIA3605/pag12.asp>> (ultimo accesso 29/05/2015). Negli Stati Uniti vedi invece WINE INSTITUTE, *U.S.-Europe Wine Trade Agreement Initialed, California Winemakers Cheer Agreement That Expands Opportunities For U.S. Producers In Europe*, press release, San Francisco, 14/09/2005, reperibile su <<https://www.wineinstitute.org/resources/exports/article64>> (ultimoaccesso 29/05/2015).

³⁵⁶ Ad es. A. ANDRIOLI, *op. cit.* Per l'Europa le maggiori perplessità riguardano l'introduzione sul mercato comune di prodotti confezionati secondo pratiche enologiche controverse. Esse sono inoltre aggravate da quanto previsto dall'art. 8.3 del *Wine Pact*, col quale si vieta ad entrambe le parti l'imposizione ai produttori di indicare in etichetta i processi, le tecniche o i trattamenti impiegati nella produzione. In questo modo al consumatore risulta impossibile di sapere se il vino acquistato sia stato oggetto di pratiche considerate controverse nel Vecchio Continente. Per gli Stati Uniti, invece, l'insoddisfazione riguarda essenzialmente i produttori che affacciandosi sul mercato vinicolo siano impediti di utilizzare nomi ancora ad oggi considerati semi-generici.

³⁵⁷ Oltre che l'occasione per curare la mancata entrata in vigore delle disposizioni focali dell'accordo sul vino. Vedi J. JOSÉ RAMON FERNÁNDEZ Secretary General of Comité Européen des Entreprises Vins [CEEV], *The European Wine Companies (CEEV) ask for an ambitious TTIP*

molti dei temi che sono oggi portati all'attenzione dei negoziatori del TTIP: da un lato le pressioni dell'UE per un maggiore riconoscimento delle proprie denominazioni e indicazioni protette; dall'altro le contropinte degli Stati Uniti verso una maggiore apertura dei mercati europei ai propri prodotti i cui standard qualitativi non sempre rispondono ai rigidi criteri dell'UE in materia di sicurezza alimentare³⁵⁸. Il *trade-off* che si intende stabilire su tali questioni è materia politica, e come tale andrà affrontata nel corso delle negoziazioni.

LA QUESTIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NELLE NEGOZIAZIONI DEL TTIP

4.4.1. Il mandato europeo sulle indicazioni geografiche

Il settore dell'agroalimentare, e al suo interno la questione delle indicazioni geografiche, riveste un'importanza cruciale nelle trattative sul TTIP³⁵⁹. Infatti, benché marginale nell'economia complessiva del trattato, essa è considerata tuttavia di significativo intralcio al prosieguo delle negoziazioni. In parte, questo si deve alla radicale contrapposizione di prospettive sull'argomento;

deal improving the wine trade with the US, Brussels, 16/08/2014, reperibile su <<http://www.cee.vu/news-events-press-releases/press-releases/item/290-the-european-wine-companies-CEEV-ask-for-an-ambitious-ttip-deal-improving-the-wine-trade-with-the-us-en-version>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁵⁸ G. BALESTRIERI, V. BORGOMEIO, F. RAMPINI, M. RUBINO & C. SAVIANO, *Il trattato globale che fa paura*, Repubblica, 07/05/2015.

³⁵⁹ Luigi Scordamaglia, il neopresidente di Federalimentare ha affermato: "Chiudere l'accordo transatlantico senza aver risolto il problema delle barriere non tariffarie che limitano il nostro export non servirebbe assolutamente a niente". Vedi A. MORAGLIO, *Sul Ttip Ue-Usa, produzioni alimentari in trincea. Le ragioni di Federalimentare e Slow Food*, il Sole 24 Ore, 04/02/2015; dall'altra parte, l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Unione Europea, Anthony Luzzatto Gardner ha dichiarato: "Assicuro che il Congresso direbbe no ad un trattato di libero scambio con la Ue (Ttip) se non ci sarà un accordo sui prodotti agricoli. C'è interesse ad aprire i mercati chiusi a prodotti agricoli in cui siamo competitivi". Vedi *Senza accordo su agricoltura Congresso Usa bloccherà Ttip*, Ansa, 08/08/2014.

in parte, alla sensibilità del tema ed alla sua rilevanza nell'ambito del diritto dei consumatori.

La Commissione ha di recente reso pubblici in un documento gli obiettivi che intende perseguire con riferimento a numerosi dei temi toccati dall'accordo³⁶⁰. Quanto alle indicazioni geografiche, traspare il suo intento di ottenerne un'appropriata tutela (accompagnata da relative misure di *enforcement*) direttamente attraverso il trattato: le denominazioni interessate sarebbero quelle individuate all'interno di un apposito elenco in esso contenuto³⁶¹. Inoltre, la Commissione si propone il recupero del diritto esclusivo per i produttori dei luoghi di origine all'uso dei nomi semi-generici individuati nel *Wine Pact* del 2006 (ancora privo, in questa sua parte, di efficacia)³⁶².

I documenti della Commissione non riportano come questi obiettivi intendano essere realizzati nel confronto con la controparte americana³⁶³. Essi

³⁶⁰ Vedi *Intellectual property rights (IPR) and geographical indications (GIs) in TTIP*, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153020.7%20IPR,%20GIs%202.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015). Vedi anche *The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Towards an EU-US trade deal*, EU position paper, 20/03/2015, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015). La segretezza delle negoziazioni impedisce però di verificare lo stato di fatto raggiunto in riferimento agli obiettivi prefissi.

³⁶¹ *Ibidem*. Un simile risultato è già stato realizzato in precedenti FTAs e in riferimento alle negoziazioni col governo canadese sul CETA discusso *infra*. par. 5. Vedi anche *Towards an EU-US trade deal*, EU position paper, 20/03/2015, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁶² *Ibidem*.

³⁶³ In particolare, viste le differenze esistenti nei rispettivi regimi di tutela. In un'interrogazione parlamentare rivolta alla Commissione del 15 gennaio 2015 (E-000561-15), l'eurodeputata Mara Bizzotto chiedeva: «*Mentre in Europa le denominazioni d'origine, DOP e IGP, vengono tutelate da rigidi disciplinari che certificano qualità e origine del prodotto, negli USA rappresentano «nomi comuni» utilizzabili senza alcun vincolo. Per contrastare le legittime proteste dei produttori europei verso quest'uso ingannevole delle denominazioni, gli imprenditori americani hanno fondato un Consorzio per la difesa dei nomi comuni, CCFN, che difende la commercializzazione dell'«Asiago del Wisconsin», del Parmesan, del Brie o del Camembert e rende difficile, in questo mercato, la tutela dei prodotti europei. Considerato che nel testo del Consiglio si legge che «I negoziati mireranno a conciliare l'approccio della UE e degli Stati Uniti in materia di norme di*

tacciano anche su quanto l'Unione Europea intenda fornire in cambio delle richieste avanzate per le proprie denominazioni e indicazioni protette.

4.4.2. Il mandato statunitense sulle indicazioni geografiche

Stando a quanto reso noto, il mandato fornito ai negoziatori statunitensi non prevede specifiche disposizioni all'indirizzo della questione delle indicazioni geografiche. Tra le priorità fissate dall'*United States Trade Representative* (USTR) per il TTIP figura genericamente l'impegno degli Stati Uniti al mantenimento, insieme con l'UE, della *leadership* acquisita nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto ed in difesa degli interessi nazionali³⁶⁴. Obiettivi più specifici si leggono invece nello *Special 301 Report*³⁶⁵, da cui, specularmente a quanto osservato sul versante UE, traspare una politica di contrasto allo sviluppo dei diritti all'uso delle *GIs*. Nello specifico, l'interesse è ad evitare i possibili pregiudizi per i titolari di marchi preesistenti o per gli

origine»; preso atto che per le motivazioni sopra esposte questi due approcci si escludono; come intende la Commissione assicurare la tutela assoluta, senza deroghe, delle denominazioni di origine europee, che rischiano di essere svuotate del loro valore legale, economico e qualitativo, con devastanti conseguenze per tutto il comparto agroalimentare europeo?» La risposta della Commissione, per bocca di Phil Hogan, Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, recita: *“Nel contesto del TTIP, l'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, a fronte delle importanti differenze tra le parti negli approcci riguardo la tutela delle indicazioni geografiche, la Commissione punta a fissare norme che garantiscano un livello elevato di tutela e un'applicazione adeguata della stessa a gruppi selezionati di indicazioni geografiche europee economicamente importanti nel mercato statunitense”* (27 febbraio 2015).

³⁶⁴ <<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/transatlantic-trade-and-investment-partnership-t-tip/t-tip-10>> (ultimo accesso 29/05/2015). (“*We seek to obtain, consistent with U.S. priorities and objectives, appropriate commitments that reflect the shared U.S.-EU objective of high-level IPR protection and enforcement, and to sustain and enhance joint leadership on IPR issues; We seek new opportunities to advance and defend the interests of U.S. creators, innovators, businesses, farmers, and workers with respect to strong protection and effective enforcement of intellectual property rights, including their ability to compete in foreign markets*”).

³⁶⁵ Questo documento illustra genericamente gli obiettivi dell'USTR in materia di proprietà intellettuale. M. B. G. FROMAN, United States Trade Representative, *2015 Special 301 Report*, 2015, Executive Office of the President of the United States.

utilizzatori di nomi considerati generici dagli Stati Uniti; si vogliono garantire i diritti procedurali delle parti (s'intende americane) interessate dalla registrazione di nuove indicazioni geografiche in Paesi terzi ed inoltre contrastare l'espansionismo dell'UE per la tutela oltreconfine delle sue denominazioni ed indicazioni protette. Non si trova menzione, però, di quello che il governo sarebbe disposto a scambiare pur di tenere il punto sulle posizioni in parola.

Considerate le divergenze prospettive dei due blocchi sulla materia in esame, le precedenti prove di approssimazione ed i punti di partenza dei rispettivi mandati, gli esiti delle negoziazioni potrebbero risultare negli scenari di seguito analizzati.

I POSSIBILI ESITI DEL TTIP

4.5.1. Sostanziale mantenimento dello *status quo* della normativa regolante le indicazioni geografiche per ciascuno dei due contraenti

Questa ipotesi potrebbe verificarsi laddove gli Stati Uniti riuscissero a resistere alle pressioni dell'Unione sul tema della tutela delle indicazioni geografiche. Nel caso, ciascuno dei contraenti manterrebbe invariato il proprio regime di tutela delle certificazioni DOP e IGP da un lato e dei *trademarks* dall'altro. Come diretta conseguenza:

a) I prodotti dell'UE tutelati come DOP od IGP continuerebbero a soffrire la concorrenza sul mercato statunitense di prodotti di cui condividono il nome, ma non anche le medesime caratteristiche qualitative. I relativi “*generici*” americani, infatti, possono oggi beneficiare della reputazione delle denominazioni europee

senza dover sostenere i costi legati al rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa comunitaria per il loro utilizzo. Il fenomeno assume una gamma di connotazioni differenti, che spaziano da quanto potrebbe considerarsi vera e propria contraffazione a forme più tenui di falsificazione come, per quel che riguarda nello specifico i prodotti originari del Bel Paese, quello dell’*“Italian sounding”*. Agli originali si sottraggono così importanti quote di mercato con evidente danno per i titolari dei nomi usurpati³⁶⁶.

Inoltre, per alcuni prodotti europei, conseguire la tutela prevista dall’ordinamento americano attraverso la registrazione delle relative denominazioni come *collective* o *certification marks* risulta impossibile (o difficile) data la precedente registrazione di *trademarks* con essi incompatibili³⁶⁷. Anche portando a zero le barriere tariffarie all’importazione, le discrepanze esistenti nei due ordinamenti in tema di denominazioni ed etichettatura continuerebbero a disincentivare l’*export* europeo diretto oltreoceano³⁶⁸.

b) I prodotti statunitensi che utilizzano nomi registrati come *trademarks* oppure considerati generici nel loro Paese di origine e tutelati invece nell’UE non

³⁶⁶ CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE, *Priorità in materia di lotta alla contraffazione: proposte di azione*, 2012, reperibile su <<http://www.cnac.gov.it/attachments/article/19/Priorita-in-materia-di-lotta-alla-contraffazione-Aprile-2012.pdf>> (ultimo accesso 29/05/2015). (*“l’attività di contraffazione dei prodotti alimentari italiani, unitamente al fenomeno dell’imitazione denominato «Italian Sounding», ha un enorme giro d’affari: mondo: circa 60 miliardi di euro (poco meno della metà del fatturato dei prodotti originali e più di due volte l’export italiano); Europa: ben 22 miliardi di euro (contro un export di 13 miliardi di euro per i prodotti originali); Italia: 296 milioni di euro”*). Nei soli Stati Uniti ammonterebbero, secondo l’Istituto per il Commercio Estero, a 3 miliardi di euro ogni anno. Vedi D. IARICCI & S. LEPRE LEVA, *Analisi giuridica del fenomeno “Italian Sounding” negli USA: soluzioni auspicabili e suggerimenti*, 2.a ed., 2011, New York, p. 36, 27, reperibile su <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/analisi_giuridica_italian_sounding_usa_2011.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁶⁷ Vedi, ad es., *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Parma Sausage Products Inc.*, 23 U.S.P.Q.2d (BNA)

1894, 1992 WL 233379 (T.T.A.B. 1992).

³⁶⁸ Da qui l’importanza collegata dai negoziatori del trattato allo smantellamento, più che dei dazi, delle eventuali barriere non tariffarie che intralciano il commercio tra le parti.

possono accedere a questo mercato salvo essere ri-etichettati in conformità con la normativa europea in tema di denominazioni di origine e indicazioni geografiche. In Europa, infatti, il loro utilizzo è di esclusiva prerogativa dei produttori del luogo di origine. I produttori americani di “*generici*” che esportano sul mercato comune incorrono pertanto nei costi addizionali legati alla doppia etichettatura e perdono, soprattutto, la facoltà di commercializzare i propri beni avvalendosi dei *trademarks* normalmente adoperati in patria³⁶⁹. Inoltre, sebbene i prodotti tipici statunitensi possano già oggi avvalersi nell’UE della protezione riconosciuta alle denominazioni di origine dal Regolamento 1151/2012, nessuna registrazione da parte di produttori di questo Paese è stata finora effettuata³⁷⁰. Questo a causa della poca fiducia riposta negli Stati Membri per l’*enforcement*, sul loro territorio, di denominazioni di origine che non gli appartengono³⁷¹. Nel complesso, il commercio verso l’Europa ne risulta ad oggi fortemente scoraggiato. I benefici legati all’abolizione dei soli dazi all’importazione sarebbero visibili, ma comunque contenuti³⁷².

³⁶⁹ E di sfruttare, per conseguenza, la buona reputazione loro riconosciuta dal pubblico dei consumatori.

³⁷⁰ Vedi <<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁷¹ Vedi <<http://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/geographical-indications/geographical-indications-faqs>> (ultimo accesso 29/05/2015). (“*After nearly 15 years of a GI system in Europe, there are perhaps 3 foreign GIs protected there. Why is that? There is little incentive for a European taxpayer to accept financial responsibility for the protection of foreign private property rights that are being used by European industry. And since the enforcement is left up to the Member States, it is difficult to see how effective it would be for foreign GI holders to rely on purely ex officio enforcement efforts, without having to pay for civil litigation. Presumably, if you get what you pay for and GI protection in Europe is “free”, then you are likely not going to get very much protection or enforcement without paying for it yourself in the courts*”).

³⁷² Vedi DIRECTOR-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES, AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, *Risks and Opportunities for the EU Agri-food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement*, 2014, Study, IP/B/AGRI/IC/2013_129, PE 514.007, p. 149, 21.

Per entrambi i contraenti, ed almeno in riferimento al settore dell'agroalimentare, questa soluzione vanificherebbe lo scopo perseguito dal TTIP di una maggiore liberalizzazione nello scambio. Essa corrisponderebbe ad uno scenario *lose/lose*, in cui nessuno dei due prospettivi *partner* commerciali migliorerebbe le proprie opportunità di accesso al mercato altrui. Si manterrebbe in merito uno *status quo* verosimilmente conveniente per entrambe le parti: l'occasione di sciogliere la contrapposizione sulle denominazioni di origine nel quadro del TTIP andrebbe, però, sprecata. Tale esito, oltre che indesiderabile, non appare neanche probabile stante l'importanza attribuita da ciascuna delle parti nelle negoziazioni all'annosa questione delle *GIs*.

4.5.2. Estensione extraterritoriale negli Stati Uniti delle tutele previste in favore delle indicazioni geografiche europee

Questo è l'obiettivo dei negoziatori europei stando al mandato ricevuto ed alle dichiarazioni che pongono il testo del CETA (un accordo di libero scambio siglato con il Canada) come modello per le negoziazioni del TTIP³⁷³. La soluzione si fonda su una lista condivisa di indicazioni³⁷⁴ (sia europee che americane) ritenute più a rischio e per le quali ciascuna delle due parti si impegna a garantire sul proprio territorio tutele sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal

³⁷³ B. BONARDI, *TTIP: intervista esclusiva a Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale UE sui negoziati per il libero commercio tra USA ed Europa*, Il Fatto Alimentare, 03/03/2015, reperibile su <<http://www.ilfattoalimentare.it/paolo-de-castro-ttip.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

³⁷⁴ La definizione di "*geographical indication*" fornita dall'art 7.1 del CETA ricalca quella analoga dell'art 5.2 del Regolamento 1151/2012. Il trattato non opera la distinzione tra denominazione di origine ed indicazione geografica come invece nel Regolamento. La seconda, più estesa della prima, le abbraccia entrambe. Negli annessi all'accordo, infatti, sono anche tutelate come "*geographical indications*" nomi che tecnicamente sono invece denominazioni di origine (ad es. "*Grana Padano*", CETA, Annex I, Part A, p. 362).

Regolamento 1151/2012³⁷⁵. L'accordo prescrive inoltre a salvaguardia di questi diritti specifiche misure di *enforcement*³⁷⁶. Un numero ristretto di denominazioni, corrispondente nel CETA a termini tutelati in Europa e considerati invece generici in Canada³⁷⁷, fanno eccezione al regime generale. Per essi si consente ai produttori canadesi il libero utilizzo, nel loro territorio, se precedente al 18 ottobre 2013, oppure se accompagnato dalle espressioni “*kind*”, “*type*”, “*style*” o simili e dall'indicazione del vero luogo di produzione³⁷⁸. Se ne consente l'uso, insomma, in virtù dell'applicabilità di una *grandfathering clause* oppure sotto forma di indicazioni semi-generiche. Si tratta questa di una concessione non estranea alla linea adottata dall'Europa per il recupero (*claw-back*) delle indicazioni geografiche che gli appartengono e divenute generiche sul territorio di Paesi terzi³⁷⁹. Modellando il risultato delle negoziazioni per il TTIP sul testo del CETA, potrebbe prodursi il seguente scenario:

³⁷⁵ Il CETA, ad es., prescrive esso stesso le garanzie che ciascun contraente s'impegna prestare alle denominazioni altrui dell'apposito elenco. Le parti interessate possono richiedere di impedire l'uso di tali denominazioni per prodotti che non provengono dal Paese indicato nell'annesso al trattato o che, pur provenendo da tale Paese, non siano prodotti conformemente alle rilevanti disposizioni legali o regolamentari. CETA, art. 7.4. Questa protezione fondamentale si arricchisce di elementi ulteriori che vietano taluni comportamenti anticoncorrenziali, l'uso di tali denominazioni anche se accompagnate dall'indicazione del vero luogo di origine (semi-generiche), o da espressioni come “*kind*”, “*type*”, “*style*”. Entrambi i requisiti del modello UE di tutela (la provenienza dal luogo indicato e il rispetto di specifici disciplinari di produzione) sono dunque presenti. In Canada, l'aspetto qualitativo fornito dal secondo requisito è meno marcato che in Europa per l'utilizzo, come negli Stati Uniti, del sistema dei *trademarks* a tutela delle indicazioni geografiche. Vedi D. GIOVANNUCCI, T. JOSLING, W. KERR, B. O'CONNOR & M. T. YEUNG, *Guide to Geographical Indications: Linking Products and their Origins*, 2009, International Trade Centre, Ginevra, p. 210, 125.

³⁷⁶ CETA, art. 7.4.

³⁷⁷ “*Asiago*”, “*Feta*”, “*Fontina*”, “*Gorgonzola*” e “*Munster*”.

³⁷⁸ CETA, art. 7.6.

³⁷⁹ L'intenzione dell'UE di ottenere il *claw-back* di alcune delle sue denominazioni è stata palesata a più riprese. Vedi, ad.es., *WTO talks: EU steps up bid for better protection of regional quality products*, IP/03/1178, 28/08/2003, Brussels, reperibile su <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1178_en.htm> (ultimo accesso 29/05/2015). La proposta in parola, oltre che di sicuro beneficio per i produttori dei luoghi d'origine, potrebbe risultare vantaggiosa anche per quelli dei mercati in cui sia precluso il libero utilizzo di talune denominazioni estere. Vedi D. BENAVENTE, *The Economics of Geographical Indications*, 2013, Ginevra, Graduate Institute Publications, reperibile su <<http://books.openedition.org/iheid/655>> (ultimo accesso 29/05/2015). (“*In effect, if, after*

a) I prodotti europei protetti attraverso una denominazione di origine od indicazione geografica non soffrirebbero più, se esportati negli Stati Uniti, la concorrenza dei corrispondenti “*generici*” americani. I produttori di questi, salvo eccezioni, verrebbero infatti privati del diritto all’utilizzo (come *trademarks* o in qualità di termini generici) dei nomi compresi nella lista concordata tra le due parti. Questo risulterebbe di esclusiva prerogativa dei produttori europei, da esercitare in conformità con quanto stabilito dal Regolamento 1151/2012 e, per ciascun prodotto, dagli specifici disciplinari di produzione. La loro posizione nel commercio transatlantico ne uscirebbe di conseguenza rafforzata³⁸⁰, benché a scapito, forse, delle quote di mercato guadagnate sul mercato comune.

b) Ai prodotti statunitensi di “*generici*” verrebbe vietato l’uso in patria delle denominazioni e indicazioni europee protette dal trattato e continuerebbe ad essere loro precluso l’accesso al mercato europeo se non sotto diversa etichettatura. La loro posizione, pregiudicata sul mercato interno, non risulterebbe dunque neanche migliorata nei rapporti con l’Unione, poiché il loro accesso al relativo mercato rimarrebbe soggetto alle regole di utilizzo delle DOP e IGP stabilite dal Regolamento 1151/2012. Eventualmente, i produttori americani potrebbero reciprocamente beneficiare dal riconoscimento di un numero di denominazioni loro proprie sul mercato comune.

protection, Home GI-varieties can successfully differentiate themselves from Foreign GI-original goods without the (unlawful) use of the GI label (either through the development of their own GI or through proper branding) and remain competitive, oligopolistic competition from Foreign firms is more favourable to the development of Home firms than perfect competition”). Gli Stati Uniti, però, si oppongono strenuamente a tale iniziativa che assimilano ad una forma di espropriazione, contraria all’accordo TRIPS, e di cui rigettano, inoltre, le premesse storiche. B. GOEBEL, *Geographical Indications and Trademarks: the Road from Doha*, WIPO/GEO/SFO/03/11, World Wide Symposium on Geographical Indications, San Francisco, 9-11/08/2003.

³⁸⁰ G. SARCINA, *Accordo Ue-Usa, occasione per l’export agricolo italiano*, Corriere della Sera, 18/03/2015.

Così formulato, l'accordo, paritario sulla carta, risulterebbe oltremodo sbilanciato in favore dell'UE. Il CETA, ad es., comprende i nomi di 174 prodotti europei di cui estende extra territorialmente la tutela sul territorio canadese³⁸¹. Per contro, nessun nome è registrato nell'altra metà dell'elenco, quella delle indicazioni geografiche canadesi da tutelare in Europa³⁸².

La sproporzione in parola è ulteriormente aggravata dalla rigidità delle norme per la modificazione delle liste in questione. Si prevede, infatti, che l'eliminazione dall'elenco possa aversi soltanto qualora la denominazione in questione cessi di essere protetta nel Paese di origine od il suo utilizzo cada altrimenti in disuso³⁸³. L'aggiunta, invece è consentita a patto che il nome non confligga con un *trademark* preesistente nel Paese in cui si estende la tutela o non sia ivi considerato generico³⁸⁴. In entrambi i casi, la modifica deve essere approvata all'unanimità dal *Joint Committee* istituito dal trattato su raccomandazione del *CETA Committee on Geographical Indications*. Le difficoltà tanto sostanziali che procedurali all'aggiunta di nuove denominazioni agli annessi al trattato cristallizzano la posizione delle parti al momento della conclusione dei negoziati favorendo così l'Unione, che ottiene immediatamente riconoscimento per un cospicuo numero di denominazioni, e svantaggiando invece il Canada, che

³⁸¹ CETA, Annex I, Part A.

³⁸² CETA, Annex I, Part B.

³⁸³ CETA, art. 7.7. (“*The Joint Committee, established by Article [...], acting by consensus and on a recommendation by the CETA Committee on Geographical Indications, may decide to amend Annex I by adding geographical indications or by removing geographical indications which have ceased to be protected or have fallen into disuse in their place of origin*”).

³⁸⁴ *Ibidem*. (“*A geographical indication identifying a product originating in a particular Party shall not be added to Annex I: if it is identical to a trademark that has been registered in the other Party in respect of the same or similar products, or to a trademark in respect of which in the other Party rights have been acquired through use in good faith and an application has been filed in respect of the same or similar products; if it is identical to the customary name of a plant variety or an animal breed existing in the other Party; or if it is identical with the term customary in common language as the common name for such product in the other Party*”).

non ne conta da principio alcuna e vede quasi preclusa la propria possibilità di registrarne di nuove in futuro (tanto di preesistenti che di recente sviluppo). Questa situazione si vede appena bilanciata dalla previsione per cui si vieta, in principio, l'aggiunta nelle liste annesse al trattato di denominazioni europee già tutelate al momento della sua conclusione³⁸⁵. Nel caso di un simile esito del TTIP, gli Stati Uniti si troverebbero in una situazione simile, benché essi potrebbero forse avvalersi dell'elenco a loro disposizione per estendere in Europa la tutela per alcune delle loro denominazioni già ivi affermate³⁸⁶.

Si prefigurerebbe così uno scenario *win/lose*: l'Unione Europea guadagnerebbe per le proprie denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protezione su di un importante mercato concedendo in contraccambio poco o nulla agli Stati Uniti (quanto meno sul fronte in questione). Una simile soluzione non sembra né probabile né auspicabile: per quanto conveniente all'Unione, infatti, essa si porrebbe in aperto contrasto con l'obiettivo da questa perseguito di promuovere a livello globale lo sviluppo dei diritti relativi alle indicazioni geografiche.

4.5.3. Introduzione negli Stati Uniti di un sistema *sui generis* per la tutela delle indicazioni geografiche

³⁸⁵ CETA, art 7.7. (“A geographical indication shall not in principle be added to Part A of Annex I, if it is a name that on the date of signing of this Agreement is listed in the relevant Register of the European Union with a status of “Registered”, in respect of a Member State of the European Union”).

³⁸⁶ Come ad es. avvenuto nel settore vinicolo con riferimento alla denominazione “Napa Valley”. Vedi *Napa Valley Receives Geographic Indication (GI) Status in Europe, First American Wine Region to be Protected in EU*, 5/24/2007, reperibile su <http://napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=117> (ultimo accesso 29/05/2015).

Un terzo ed ultimo scenario potrebbe risultare nel caso in cui, in conseguenza del trattato, gli Stati Uniti introducessero sul loro territorio un sistema *sui generis* di tutela delle indicazioni geografiche analogo a quello attualmente esistente in Europa.

Anzitutto, l'ordinamento americano dovrebbe dotarsi di un registro per l'iscrizione delle *GIs* proprie e altrui³⁸⁷. Non necessariamente una distinzione come quella presente nell'UE tra DOP ed IGP sarebbe necessaria³⁸⁸. Il processo di registrazione, però, dovrebbe stabilire come previsto dal Regolamento 1151/2012 un controllo sull'effettiva esistenza di peculiari caratteristiche qualitative del prodotto tali da giustificare la protezione del nome³⁸⁹. La funzione del trattato dovrebbe poi essere quella di estendere al mercato americano la protezione acquisita con la registrazione dalle denominazioni ed indicazioni europee sulla base di termini analoghi a quelli previsti oggi dal CETA (ovverosia di garantire l'azionabilità dei diritti conseguenti alla registrazione alle parti interessate da eventuali violazioni, nel caso di utilizzo di nomi identici o simili per prodotti della medesima categoria e non effettivamente originari del luogo indicato o, seppur

³⁸⁷ Negli Stati Uniti, la proposta non manca già da ora di supporto. La *American Origin Product (AOP) Association*, ad es., conta tra i suoi obiettivi di valorizzare e proteggere sul mercato le AOP contro frodi e false etichettature attraverso l'istituzione, tra l'altro, di uno specifico sistema di certificazione. Vedi <<http://www.aop-us.org/what-we-stand-for.html>> (ultimo accesso 29/05/2015). (“*What do we stand for? Protecting AOPs in the marketplace from fraud and deceptive labeling; increasing the value-added for all AOPs as a distinct food category; making production of AOPs sustainable for the long term. How will we get there? Build a common AOP voice at the national and international levels; create a national system to recognize AOPs through certification*”).

³⁸⁸ Stante la sostanziale identità del regime cui queste sono sottoposte. Vedi *supra* cap. II, par. 2.

³⁸⁹ Il controllo in questione non dovrebbe limitarsi, come ora coi *collective* e *certification marks*, a verificare l'origine del prodotto dal luogo indicato ma anche la particolare qualità dello stesso. Solo i prodotti per cui il luogo di origine influisce sulle particolari qualità degli stessi potrebbero accedere a tale tipo di tutela. In tal modo, il numero delle denominazioni registrabili si vedrebbe automaticamente ridotto, e così anche il rischio di registrazioni pretestuose.

originari di quel luogo, non conformi alle regole stabilite per il loro utilizzo)³⁹⁰. Viceversa, gli Stati Uniti guadagnerebbe immediata protezione in Europa per tutti i nomi iscritti nel loro registro.

Gli effetti conseguenti alla registrazione nell'uno o nell'altro ordinamento di una indicazione geografica si dispiegherebbero sul territorio dell'altra parte soltanto per l'avvenire: essi non retroagirebbero anche, cioè, sui marchi preesistenti e con essa incompatibili (i cui titolari sarebbero dunque salvaguardati), ma ne impedirebbero soltanto la registrazione in futuro³⁹¹. Anche l'utilizzo di termini in precedenza considerati generici negli Stati Uniti verrebbe consentito se già precedente alla conclusione dell'accordo o, nel caso di nuove registrazioni, precedente a quest'ultima. Si priverebbe in questo modo di fondamento l'obiezione di quanti assimilano l'estensione sul territorio nazionale della tutela di indicazioni di origine altrui ad una forma di espropriazione.

Una soluzione diversa solo nella forma si avrebbe con la previsione di un registro comune per l'iscrizione delle indicazioni geografiche di entrambe le parti all'accordo³⁹². In questo caso, la differenza potrebbe interessare i costi legati all'amministrazione del registro stesso ed, eventualmente, dell'*enforcement* sui

³⁹⁰ Una soluzione ancora più ambiziosa implicherebbe l'obbligo per le autorità nazionali di mobilitarsi *motu proprio* per contrastare sul proprio territorio eventuali violazioni legate all'uso improprio delle denominazioni di origine del proprio *partner* commerciale.

³⁹¹ Come già previsto nel CETA dalla *grandfathering clause* dell'art. 7.6.

³⁹² Una proposta analoga (per la creazione di un registro sino-americano di denominazioni vinicole) è stata avanzata da Laura Zanzig come soluzione al crescente fenomeno della contraffazione cinese nel campo alimentare. L. ZANZIG, *The Perfect Pairing: Protecting U.S. Geographical Indications with a Sino-American Wine Registry*, in *Washington L. Rev.*, vol. 88, 2013, p. 723-757, 750. ("To fill the gaps left by domestic legislation, the U.S. and China should establish their own TRIPS-plus agreement: a bilateral registration system for wine GIs. This registry would essentially be a treaty between the two countries, establishing reciprocal recognition and protection. This would correct current flaws in bilateral protection. In addition, by reflecting shared attitudes toward GI protection and providing mutual benefits, the registry would prevent future disputes. Finally, this solution would promote the aims of the TRIPS Agreement and potentially serve as a model for GI protection among other nations").

rispettivi territori delle misure legate alla protezione delle indicazioni geografiche ivi registrate. Essi, infatti, potrebbero vedersi complessivamente ripartiti tra i due *partner* commerciali in misura proporzionale al numero di nomi registrati da ciascuno. In questo caso, i produttori americani si vedrebbero gravati da minori oneri nella tutela delle proprie *GIs*, i quali in parte sarebbero coperti dagli appartenenti europei alla medesima categoria.³⁹³

In entrambi i casi, si avrebbero nell'immediato risultati simili a quelli analizzati nel precedente scenario (diritto esclusivo per i produttori europei di ricorrere all'uso delle proprie denominazioni; ai produttori statunitensi dei relativi "generici", invece, verrebbe precluso l'accesso al mercato europeo salvo eccezioni o l'adeguamento al regime ivi stabilito in materia), benché rispetto a tale ipotesi i potenziali benefici per gli Stati Uniti potrebbero risultare maggiori.

a) Anzitutto si verrebbe ad uniformare sulle due sponde dell'Atlantico il sistema di tutela delle indicazioni geografiche, soluzione che eliminerebbe parzialmente la percezione delle stesse come barriere non tariffarie al commercio tra le parti³⁹⁴. Le indicazioni geografiche ed i marchi commerciali apparirebbero in seguito ad entrambe le parti come categorie distinte, ciascuna deputata all'assolvimento di una funzione differente: le prime a certificare la provenienza e

³⁹³ La questione dei costi non è secondaria considerate le cifre che si possono facilmente raggiungere negli Stati Uniti per la registrazione, il controllo del marchio (il titolare di un *certification mark* è tenuto a proteggerlo contro il rischio di diluizione e acquisto di genericità), e per le eventuali azioni in sua difesa. Vedi E. BARHAM, *American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy*, cit., p. 31-36. In questo modo si vedrebbero inoltre sopite le critiche di quanti ritengono inaffidabile l'*enforcement* da parte degli Stati Membri di delle norme a tutela delle denominazioni straniere. Dividendone le spese, non vi sarebbe ragione per una simile discriminazione, e gli Stati Uniti potrebbero fare valere questo argomento contro eventuali deficienze dimostrate dalle autorità europee.

³⁹⁴ La necessità di una maggiore armonizzazione tra i due ordinamenti è riconosciuta anche da Tunisia L. Staten, che perviene però a risultati diametralmente opposti circa quale sistema adottare tra i due come modello. Vedi T. L. STATEN, *Geographical Indications Protection under the TRIPS Agreement: Uniformity Not Extension*, in *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, vol. 87, 2005, p. 221-245.

la qualità del prodotto, i secondi ad individuarne nello specifico il produttore³⁹⁵. I rapporti tra le due si risolverebbero in termini di gerarchia: salvo eccezioni³⁹⁶, infatti, le indicazioni geografiche prevarrebbero sui marchi identici o simili e pertanto con esse inconsistenti³⁹⁷. Inoltre, verrebbero ridefinite anche le relazioni tra registrabilità delle indicazioni geografiche e genericità: quest'ultima prevarrebbe sulla tutela soltanto nel caso in cui il termine sia entrato nell'uso corrente nel territorio di entrambe le parti³⁹⁸. Questo offrirebbe anche ai produttori americani la facoltà, ora preclusa, di opporre la genericità (misurata, come appena descritto, in riferimento al territorio di entrambe le parti) tra i motivi di opposizione alla domanda di registrazione.

b) In secondo luogo, l'estensione automatica ed immediata al proprio territorio della tutela prevista per le indicazioni registrate dal proprio *partner* commerciale eviterebbe la situazione di stallo creato nel CETA dai due elenchi di denominazioni, permettendo liberamente alle parti di inserirne, al bisogno, di nuove. Un accordo come quello tra UE e Canada, come osservato, renderebbe difficoltose le aggiunte agli elenchi di denominazioni tutelate sul territorio dell'uno e dell'altro contraente. Qualora tale modello venisse seguito, anche gli Stati Uniti si troverebbero probabilmente vincolati alla tutela di un numero iniziale esiguo di loro denominazioni sul mercato europeo. Alcuni Paesi del Nuovo Mondo, tra cui gli stessi Stati Uniti, però, stanno progressivamente

³⁹⁵ Ad oggi, negli Stati Uniti la distinzione non è che ad uno stato embrionale.

³⁹⁶ Se ben calibrate, queste consentirebbero la coesistenza pacifica tra denominazioni e marchi eventualmente confliggenti, senza significativo pregiudizio per ciascuna delle parti. Vedi D. GANGJEE, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, cit., p. 1283.

³⁹⁷ Vedi *supra* cap. II, par. 5.

³⁹⁸ Troverebbe così giustificazione la pretesa dell'UE al recupero (*claw-back*) della protezione oltreoceano per alcuni termini da questa considerati protetti.

guadagnandosi una reputazione propria per alcune delle loro indicazioni geografiche le quali, se non già minacciate dal pericolo della contraffazione, potrebbero presto diventarne oggetto³⁹⁹. Il sistema messo a punto dal CETA ne disincentiverebbe lo sviluppo, poiché difficilmente la tutela acquisita in patria verrebbe in seguito estesa su un mercato importante come quello europeo⁴⁰⁰.

Il rischio implicito in un meccanismo di reciproco ed automatico riconoscimento delle denominazioni inserite nei registri nazionale (per gli Stati Uniti) o comunitario (per l'UE) o comune, è quello di conferire alla controparte un potere incontrollato sull'utilizzo nel proprio territorio delle denominazioni in questione. La loro registrazione come *GIs*, infatti, precluderebbe ad ogni produttore ivi stabilito di registrarli, a loro volta, come marchi. Qualora effettuata pretestuosamente, il diritto di questi all'utilizzo commerciale del nome in questione verrebbe intollerabilmente compromesso. Tale pericolo è però, in realtà, più teorico che concreto. Il procedimento stesso di registrazione così come conosciuto in Europa, infatti, è studiato per tutelare soltanto i nomi di prodotti di pregio, dotati di caratteristiche qualitative peculiari e saldamente correlate al luogo di produzione. Laddove s'impongano simili condizioni, l'inserzione di una denominazione nel relativo registro non potrebbe che aversi a fronte di prodotti effettivamente meritevoli di protezione. Di conseguenza, si vanificherebbe il rischio di registrazioni opportunistiche, operate al solo fine di acquisire una

³⁹⁹ Vedi *Crash Course on Counterfeit Protection for the Wine Industry Napa Valley Vintners and Wines & Vines Magazine co-hosting half-day seminar on August 14, 7/24/2013*, reperibile su <http://www.napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=400121> (ultimo accesso 29/05/2015).

⁴⁰⁰ Il pericolo per le nuove denominazioni statunitensi di vedersi precluso un riconoscimento sul mercato europeo è tanto più concreto quanto maggiore l'interesse dei produttori americani a sfruttare il potenziale, non solo economico, della loro tutela. Il crescente interessamento al tema è illustrato, ad es., dalla recente formazioni di associazioni finalizzate alla tutela degli *American Origin Products*. Vedi <<http://www.aop-us.org/a-little-history.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

protezione più forte (sul proprio territorio e quello della propria controparte commerciale) rispetto a quella dei *trademarks*, che risulterebbe in questi casi maggiormente appropriata.

c) In questo scenario, i produttori statunitensi dovrebbero rinunciare all'uso di *trademarks* identici o simili alle denominazioni di origine registrate in Europa e di termini considerati in precedenza generici sul territorio americano. Questo comporterebbe per loro un pregiudizio, che potrebbe però vedersi agevolmente mitigato. Anzitutto, come già *sub* 4.7.2., la preclusione all'uso di tali marchi riguarderebbe unicamente quelli di nuova registrazione, e non anche quelli già esistenti al momento della conclusione del trattato o, per le denominazioni di nuova registrazione, al momento della loro pubblicazione (in virtù della *grandfathering clause*)⁴⁰¹. Nel CETA, tale clausola troverebbe applicazione soltanto in riferimento al mercato canadese. Il TTIP potrebbe prevedere invece una diversa soluzione, consentendo l'ingresso in Europa di prodotti americani “*generici*” laddove il nome o il marchio fossero già in uso al momento della conclusione del trattato. Si consentirebbe così ai produttori degli Stati Uniti di avvantaggiarsi anche sul mercato comune della reputazione acquistata in patria dai loro marchi; di conseguenza, inoltre, i costi relativi al doppio regime di etichettatura cui essi sono attualmente sottoposti verrebbero eliminati. Cadrebbero

⁴⁰¹ I loro titolari potrebbero dunque continuare ad avvalersene. Nel caso contrario ne sarebbero altrimenti ingiustamente espropriati. L'ordinamento europeo prevede la decadenza, al trascorrere di un termine prefissato, dei marchi precedenti e incompatibili col nome registrato in qualità di DOP o IGP. Cfr. *supra* cap. II, par. 5. La *grandfathering clause* rappresenterebbe dunque una deroga al regime in questione.

in tal modo molte delle obiezioni mosse dagli Stati Uniti contro l'estensione propugnata dall'UE di maggiori tutele per le indicazioni geografiche⁴⁰².

I produttori europei, per contro, verrebbero a soffrire la concorrenza sul mercato comune dei “*generici*” americani laddove, relativamente alle proprie denominazioni e indicazioni tutelate, essi godono al momento di una posizione di monopolio. Essi rischierebbero così di guadagnare quote sul mercato statunitense a possibile detrimento di quelle detenute sul mercato interno⁴⁰³. L'opportunità per l'UE di concludere il TTIP su questi termini è correlata dunque all'assunta capacità dei produttori europei di sostenere, investendo nella qualità ed unicità dei loro prodotti, la nuova concorrenza sul proprio mercato dei “*generici*” americani.

Seguendo tale ipotesi, inoltre, a eccezione dei marchi preesistenti, nessun marchio in conflitto con le denominazioni di origine tutelate sul territorio della controparte potrà più essere registrato sul territorio né dell'Unione né degli Stati Uniti. Si troverebbero pertanto svantaggiati i nuovi produttori, specie americani, che vogliano affacciarsi sul mercato interno o d'esportazione. Questi, infatti, a differenza di alcuni loro concorrenti già affermati, non potranno contare sull'utilizzo di nomi considerati in precedenza generici nel loro Paese per imporre sul mercato il proprio *brand*. La soluzione non sembrerebbe, però, incompatibile col nuovo rapporto che, almeno nei rapporti transatlantici, intercorrerebbe tra indicazioni geografiche da una parte e marchi commerciali e termini generici dall'altra.

⁴⁰² La tutela delle denominazioni di origine non potrebbe più considerarsi da parte degli Stati Uniti come mero strumento protezionistico dell'economia europea, ma piuttosto come vero sistema di tutela delle eccellenze agroalimentari di ambo le parti.

⁴⁰³ Si tratterebbe senz'altro di un'importante concessione, ma che forse soltanto potrebbe consentire all'UE di guadagnare protezione anche per quelle denominazioni ed indicazioni che, vista la loro genericità negli Stati Uniti, difficilmente questi consentirebbero di tutelare ad altre condizioni.

d) L'introduzione negli Stati Uniti di un sistema *sui generis* per la tutela delle indicazioni geografiche andrebbe infine a sicuro appannaggio dei consumatori statunitensi⁴⁰⁴. Esso infatti assicura in maniera migliore rispetto a quello dei *collective e certification marks* la qualità dei prodotti così individuati. Il pubblico americano, di conseguenza, sarebbe messo nelle condizioni di poter distinguere con più facilità i prodotti europei originali dalle loro imitazioni. Inoltre, lo stesso meccanismo consentirebbe una più agevole distinzione, all'interno degli stessi prodotti statunitensi, di quelli a qualità certificata da quelli comuni⁴⁰⁵. Un simile sviluppo bene interpreta la tendenza attuale verso una maggiore consapevolezza ed attenzione dei consumatori (su ambo le sponde dell'Atlantico) alle proprie abitudini alimentari⁴⁰⁶.

Il rischio, però, potrebbe essere quello di separare due categorie di prodotti, l'una di qualità e l'altra meno, indirizzate a consumatori diversi per capacità di spesa. Senza contare l'alto reddito medio dei consumatori americani⁴⁰⁷, l'accessibilità di beni di qualità come quelli DOP od IGP negli Stati

⁴⁰⁴ I. BUTINA, *TTIP Negotiations: Why an Agreement on GIs Matters*, press release, oriGIN, Washington D.C., 21/04/2015. ("A boost to sustainable agriculture and long-term jobs, as well as truthful information to consumers, are the main benefits that would result from an agreement on Geographic Indications within the Transatlantic Trade and Investment Partnership").

⁴⁰⁵ M. MASSIMO, *Press Release for the Stakeholders' Meeting of the 8th Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP) Negotiating Round*, Brussels, 5/02/2015, reperibile su <<http://www.origin-gi.com/index.php/en/medias/press-releases/archive/view/listid-6-contacts-uk/mailid-180-press-release-origin-shapes-the-debate-over-t-tip-with-evidence-on-geographical-indications-crucial-role-in-creating-jobs-and-protecting-consumers.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

⁴⁰⁶ Per gli Stati Uniti, si veda l'importanza che ha assunto sul mercato il movimento "organic", favorevole al consumo di alimenti biologici. Vedi S. DANIELLS, *US organic food market to grow 14% from 2013-18*, 03/01/2014, reperibile su <<http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/US-organic-food-market-to-grow-14-from-2013-18>> (ultimo accesso 29/05/2015). Vedi anche <<http://www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/organic-agriculture/organic-market-overview.aspx>> (ultimo accesso 29/05/2015).

⁴⁰⁷ <<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>> (ultimo accesso 29/05/2015). La forte espansione del settore *organic* negli ultimi anni – prodotti, come quelli DOP e IGP, di maggiore qualità e tendenzialmente più cari rispetto agli equivalenti *non-organic* – a fronte di un aumento ridotto nelle vendite di questi ultimi, dimostra come il pubblico dei consumatori

Uniti sarebbe comunque agevolata rispetto al presente dall'eliminazione, col trattato, delle barriere tariffarie ancora esistenti. Un'ulteriore riduzione dei prezzi troverebbe giustificazione nei minori costi sostenuti dai produttori europei per la tutela delle proprie denominazioni o indicazioni oltreoceano⁴⁰⁸.

Per il pubblico dei consumatori europei, invece, i timori sul TTIP riguardano soprattutto il rischio di veder arrivare sulle proprie tavole beni prodotti secondo metodi controversi oppure vietati dall'UE⁴⁰⁹. Gli esempi più noti sono legati all'uso, consentito negli *States*, di organismi geneticamente modificati (OGM), antibiotici promotori della crescita nell'allevamento di animali o di sostanze chimiche per la decontaminazione delle relative carcasse⁴¹⁰. La questione, benché spesso accostata a quella della tutela delle denominazioni di

americani tenda a sostituire i primi ai secondi, senza quindi nette separazioni riferibili alla loro capacità di spesa. (Negli Stati Uniti, la produzione interna di prodotti *organic* è cresciuta, tra il 2002 ed il 2011, del 240%. Quella di prodotti *non-organic*, invece, solo del 3%). S. DANIELLS, *op. cit.*

⁴⁰⁸ Tali costi, come osservato, sono significativi e vengono addossati a carico dei produttori. Le misure di *enforcement* messe a punto da ciascuno degli Stati europei non si spingono, di solito oltre i confini dell'Unione. Negli Stati Uniti, molti di questi marchi vengo registrati come *collective marks*, e tutelati di conseguenza. Un esempio è fornito dal *trademark* FONTINA DOP ZONA DI PRODUZIONE · REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, US Serial n. 79038976.

⁴⁰⁹ Tra le moltissime fonti disponibili, vedi, ad. es., D. BARKER, *Trade Matters: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – Impacts on Food and Farming*, 2014, Center for Food Safety, reperibile su <http://www.centerforfoodsafety.org/files/cfs_trade_matters_76070.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015); oppure R. LA PIRA, *Polli allevati con antibiotici e decontaminati con candeggina diluita, sono in arrivo dagli Stati Uniti. Fantasia? No è quanto accadrà se passa il TTIP. La petizione europea a quota 1.6 milioni*, Il Fatto Alimentare, 16/04/2015, reperibile su <<http://www.ilfattoalimentare.it/polli-allevati-con-antibiotici-ttip.html>> (ultimo accesso 29/05/2015). La ragione per cui alcune di queste pratiche sono consentite negli Stati Uniti e vietate invece nell'Unione Europea si rinviene nella contrapposizione in ambito alimentare tra il principio di precauzione applicato in Europa e la concezione statunitense per cui, fino a che non ne sia scientificamente dimostrato il fondamento, ogni restrizione si considera ingiustificata.

⁴¹⁰ Il riflesso di simili legittime preoccupazioni trova anche espressione nelle istituzioni europee interessate dal negoziato. Per la Commissione, vedi ad es., *The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), The top 10 myths about TTIP: Separating fact from fiction*, p. 17, 4-5, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153266.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015). Il Parlamento ha anch'esso preso posizione in proposito. Vedi P. DE CASTRO, *TTIP: Accordo Fondamentale per Economia UE Agroalimentare Protagonista*, Bruxelles, 10/12/2014, reperibile su <http://www.paolodecastro.it/Data/Sites/1/media/Documenti/interventi/incontro-ttip-al-parlamento-ue_resoconto.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

origine⁴¹¹, è da questa del tutto svincolata⁴¹². Il solo rischio per i consumatori europei dell'esito in esame del trattato sarebbe quello risultante dalla confusione di vedere i prodotti marchiati DOP od IGP accostati sul mercato ai relativi "generici" americani (commercializzati avvalendosi di nomi considerati in precedenza generici sul suolo americano oppure attraverso *trademarks* preesistenti alla conclusione del trattato o alla registrazione di nuove denominazioni e tutelati, come osservato, dalla *grandfathering clause*). Per evitare risultati ingiusti per i produttori degli originali, e per tutelare al contempo l'interesse dei consumatori del Vecchio Continente, gli uni e gli altri dovrebbero essere chiaramente distinti e riconoscibili. I "generici" americani (anche sul loro stesso mercato interno) dovrebbero riportare chiaramente in etichetta accanto al nome espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili oltre che l'indicazione del vero luogo di origine del prodotto⁴¹³. La soluzione è la medesima adottata dal CETA per alcuni dei nomi considerati generici in Canada e tutelati invece come DOP o IGP in Europa. In questo scenario, gli interessi dei consumatori europei potrebbero in parte risultare pregiudicati dalla conclusione del trattato, in quanto un rischio di confusione tra originali e "generici"

⁴¹¹ Vedi, ad es., S. LESTER, *One year into the TTIP negotiations: Is the momentum gone?*, International Centre for Trade and Sustainable Development, 01/12/2014, reperibile su <<http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/one-year-into-the-ttip-negotiations-is-the-momentum-gone>> (ultimo accesso 29/05/2015).

⁴¹² Essa riguarda l'abbattimento di misure SPS in principio del tutto distinte da quelle relative alla tutela delle denominazioni di origine quali diritti di proprietà intellettuale. Nientemeno, una sovrapposizione esiste dal momento che la funzione quantomeno parziale di entrambe è quella di informazione al consumatore sulla natura dei prodotti acquistati. Inoltre, come già osservato nel caso del *Wine Pact*, la materia potrebbe costituire terreno di scambio ove l'Unione Europea accettasse alcune delle pratiche in questione a fronte di un maggiore riconoscimento, negli Stati Uniti, delle proprie denominazioni di origine.

⁴¹³ L'Unione Europea ha dimostrato di non possedere una predilezione verso l'uso di denominazioni semi-generiche, tanto da essersi battuta, con la negoziazione del *Wine Pact*, per la loro eliminazione negli *States* in riferimento ad un numero considerevole di denominazioni vinicole europee. Questa concessione, però, potrebbe risultare l'unica arma in possesso dell'Unione per guadagnare tutele sul mercato americano, limitando massimamente al contempo il pregiudizio per i produttori e consumatori europei.

sembrerebbe, nonostante le precauzioni, ineliminabile. Il *Wine Pact*, salutato con favore dall'UE nel 2006, avrebbe, però, realizzato effetti ancora più negativi per i suoi consumatori. Esso avrebbe infatti consentito l'introduzione in Europa di pratiche enoiche controverse (mentre col TTIP tutti i prodotti ivi importati sarebbero conformi a standard ineccepibili dal punto di vista della sicurezza alimentare), ed il divieto, perlopiù, di dare indicazione in etichetta circa il loro utilizzo (col TTIP, invece, le denominazioni originali dovrebbero distinguersi in modo sufficientemente chiaro dai relativi "generici"). L'opportunità per l'Europa di concludere su questi termini il TTIP riposa sulla fiducia che le istituzioni comunitarie ripongono nella capacità di distinzione dei consumatori europei tra le prime e i secondi, e sulla fiducia di una loro preferenza per le prime.

4.5.4. Considerazioni conclusive

I vantaggi economici del TTIP (anche nello specifico quelli riferibili ad una modificazione dei rispettivi regimi di tutela delle indicazioni geografiche⁴¹⁴) potrebbero risultare tutto sommato ridotti⁴¹⁵ e non sufficienti a controbilanciare il peso degli effetti collaterali ad esso conseguenti prefigurati da alcuni

⁴¹⁴ Sebbene le voci in proposito siano discordanti. Vedi, ad es., G. SARCINA, *op. cit.*. Vedi, nel senso opposto, DIRECTOR-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT B: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY, *TTIP Impacts on European Energy Markets and Manufacturing Industries*, IP/A/ITRE/2014-02, 2015, p. 119, 62, reperibile su <[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU\(2015\)536316_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(2015)536316_EN.pdf)> (ultimo accesso 29/05/2015).

⁴¹⁵ Vedi W. RAZA, *ASSESS TTIP: Assessing the Claimed Benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)*, Final Report, Austrian Foundation for Development Research, 2014, reperibile su <http://www.guengl.eu/uploads/plenary-focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

economisti⁴¹⁶. L'opportunità della conclusione dell'accordo dovrà dunque essere vagliata attentamente da entrambi i potenziali contraenti prima della sua conclusione. In caso, però, l'ultimo degli scenari fin qui descritti ripartirebbe in maniera probabilmente più bilanciata degli altri gli oneri di una maggiore armonizzazione dei due ordinamenti sul tema in questione. Esso favorirebbe il prodursi di una situazione *win/win*, con guadagni potenziali (in termini di produzione, volume di scambio, informazioni al consumatore) che benché ancora da quantificarsi precisamente, potrebbero però provarsi soddisfacenti per entrambi i *partner* commerciali.

Gli Stati Uniti, inoltre, potrebbero vedersi incentivati ad accettare il TTIP su queste condizioni dai prossimi eventuali sviluppi del contesto internazionale. Se non per assecondare le pressioni europee nelle negoziazioni del trattato transatlantico, infatti, l'introduzione nell'ordinamento americano di un sistema *sui generis* per la tutela delle denominazioni di origine potrebbe rendersi comunque necessaria a seguito della conclusione di accordi multilaterali a cui gli *States* dovrebbero in seguito conformarsi. Attualmente, uno dei *fora* che vede aperto il dibattito sulle indicazioni geografiche è rappresentato, ad es., dalla WTO.

L'accordo TRIPS prevede al momento l'obbligo per tutti i suoi membri di proteggere le denominazioni di origine proprie e altrui contro il falso utilizzo da parte di terzi volto ad ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto⁴¹⁷.

⁴¹⁶ *Ibidem*. Per i consumatori europei, un primo effetto collaterale sarebbe quello di veder ridotto il valore riconosciuto dall'attuale sistema di certificazione DOP ed IGP. I produttori europei, invece, soffrirebbero la probabile erosione di quote del mercato interno in favore dell'*export*.

⁴¹⁷ TRIPS, art. 22.2. (“*In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967)*”).

Una protezione maggiore, invece, è richiesta per i vini e liquori⁴¹⁸. L'elemento aggiuntivo dell'inganno del pubblico, infatti, non è in questo caso richiesto⁴¹⁹. Le negoziazioni del ciclo di Doha in parte si concentrano proprio sull'opportunità o meno di estendere la maggiore protezione prevista per questi ultimi a tutte le indicazioni geografiche⁴²⁰. Negli Stati Uniti, il sistema dei *collective* e *certification marks* è stato fino ad ora ritenuto conforme ai requisiti minimi richiesti dall'accordo⁴²¹.

Un'eventuale estensione delle tutele previste dall'articolo 23 del TRIPS, però, potrebbe rivelare tutta l'inadeguatezza dei *trademarks* nella tutela delle *GIs*⁴²². Infatti, se venisse eliminato il requisito dell'inganno del pubblico circa la provenienza del bene, la tutela si estenderebbe anche a quei termini che non siano noti per essere termini geografici, e per i quali, dunque, non vi può essere inganno quanto alla provenienza del prodotto (principalmente, i nomi di località sconosciute e i nomi considerati attualmente generici)⁴²³. Il sistema *sui generis*

⁴¹⁸ TRIPS, art. 23.1. (“Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili”).

⁴¹⁹ TRIPS, art. 23.1. Vedi anche A. C. LANG, *op. cit.*, p. 488.

⁴²⁰ Vedi <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#protection> (ultimo accesso 29/05/2015). Vedi anche, ad es., F. G. ZACHER, *Pass the Parmesan: Geographic Indications in the United States and the European Union—Can There be Compromise?*, in *Emory Int'l L. Rev.*, vol. 19, 2005, p. 427-464, 428-30.

⁴²¹ Stante l'essenza stessa della funzione del *trademark* di *source-identifier*, l'azionabilità dei diritti legati al *trademark* si attiva normalmente infatti solo in presenza del requisito della confusione per il pubblico. Vedi *supra* cap. III, par. 3. Pertanto, l'entrata in vigore del TRIPS non ha imposto nessuna modificazione al regime previgente. E. NATION, *op. cit.*, p. 970.

⁴²² Un'alternativa meno ambiziosa all'introduzione di un sistema *sui generis* di tutela per le denominazioni di origine è stata avanzata in dottrina; essa propone il mantenimento dell'attuale sistema dei *collective* e *certification marks* distinguendo però tra il regime generalmente applicabile e quello speciale per le indicazioni geografiche. Vedi E. BARHAM, *American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy*, *cit.* p. 39.

⁴²³ Cfr. *supra* cap. III, par. 3.

conosciuto in Europa abbraccia senz'altro i primi e si è rivelato molto riluttante a riconoscere la genericità di un termine geografico⁴²⁴. Il modello americano si rivela pertanto parziale, perché tutela soltanto i nomi di aree che già godano nel pubblico di una certa reputazione per determinati prodotti, ed esclude invece quelli comunque meritevoli di tutela in ragione dello stretto legame esistente tra prodotto e territorio⁴²⁵; il suo fondamento nella disciplina dei *trademarks* difficilmente gli consentirebbe di adattarsi a queste ulteriori situazioni che l'estensione dell'art. 23 verrebbe invece a contemplare⁴²⁶.

Infine, per gli Stati Uniti, mancare di adeguarsi all'introduzione di un sistema *sui generis* di tutela delle denominazioni di origine potrebbe risultare, almeno per quel che riguarda l'esportazione dei propri "generici", addirittura controproducente. L'Unione Europea, infatti, da tempo si batte per espandere anche in Paesi terzi i diritti relativi alle proprie denominazioni di origine attraverso la stipulazione di specifici accordi bilaterali o FTAs⁴²⁷. Le disposizioni di questi trattati impongono generalmente alle controparti la tutela di numerose indicazioni geografiche europee contro l'usurpazione sul loro territorio da parte di

⁴²⁴ Cfr. *supra* cap. II, par. 1 in riferimento alla registrabilità del termine *Feta*.

⁴²⁵ Cfr. *supra* la definizione di *GI* fornita dal TRIPS in cap. I, par. 1. Nell'Unione Europea, l'elemento della reputazione figura soltanto nella definizione di IGP e non anche in quella di DOP in cui il legame tra prodotto e territorio si considera sufficiente per innescare le tutele previste dal Regolamento 1151/2012. Cfr. *supra* cap. II, par. 2. Di fondo, la differenza si lega alla maggiore attenzione dell'ordinamento europeo alla posizione dei produttori e di quello americano a quella dei consumatori, ed alla maggior rilevanza di conseguenza in quest'ultimo dell'elemento della confusione del pubblico.

⁴²⁶ Secondo alcuni, l'estensione dell'art. 23 del TRIPS potrebbe però sollevare negli Stati Uniti questioni di incompatibilità legale o costituzionale. Vedi D. SYNDER, *Enhanced Protections For Geographical Indications Under TRIPS: Potential Conflicts Under the U.S. Constitutional and Statutory Regimes*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, vol. 18, 2008, p. 1297-1322.

⁴²⁷ Oltre a quelli riportati *supra* (par. 3), altri accordi sono stati conclusi con Singapore, Ucraina ed altri sei Paesi dell'America centrale (Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua). Trattative sono in corso con Moldavia, Vietnam e Giappone. Vedi <<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

prodotti nazionali o esteri. In questo modo, l'Europa sottrae importanti mercati all'accessibilità degli esportatori dei relativi “*generici*” americani. Per il momento, il tentativo statunitense di contrastare tale sforzo ha riscosso uno scarso successo. Da un accordo con l'UE che offrisse maggiori garanzie alle denominazioni europee sul loro territorio, gli Stati Uniti potrebbero guadagnare in contropartita l'estensione della *grandfathering clause* applicabile nei rapporti transatlantici anche ai territori dei Paesi legati all'UE tramite FTAs o altri accordi commerciali. Così facendo, i produttori statunitensi di “*generici*” (o almeno quelli che già facessero utilizzo delle denominazioni europee protette in un momento anteriore all'entrata in vigore del TTIP) potrebbero recuperare l'accesso su importanti mercati altrimenti loro preclusi.

Oltre che dalle pressioni esterne, l'introduzione negli *States* di un sistema *sui generis* per la tutela delle indicazioni geografiche è anche sollecitata all'interno da alcune categorie di produttori che trarrebbero sicuro beneficio da una loro maggiore protezione⁴²⁸. Il movimento ha fatto breccia inizialmente nel settore vinicolo, dove da tempo si conoscono le “*American Appellations of Origin*”⁴²⁹, e dove più sentita è la necessità di una loro protezione anche al di fuori dei confini nazionali⁴³⁰. Esso si è poi progressivamente esteso ad altri settori, rappresentando attualmente una voce importante dell'industria agroalimentare americana.

⁴²⁸ La *American Origin Product Association*, p. es., riunisce oltre sei mila produttori che premono per un maggiore riconoscimento delle loro denominazioni. Vedi <<http://www.aop-us.org/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

⁴²⁹ 27 C.F.R. § 4.25 (2015).

⁴³⁰ I coltivatori e produttori della Napa Valley, ad es., hanno salutato con favore la registrazione della loro denominazione in Europa. Vedi *Napa Valley Receives Geographic Indication (GI) Status in Europe*, 5/24/2007, reperibile su <http://napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=117> (ultimo accesso 29/05/2015).

L'esempio del TTIP potrebbe essere poi in seguito ripreso dall'UE nelle negoziazioni di FTAs con altri Paesi del Nuovo Mondo ad oggi, come gli Stati Uniti, riluttanti a concedere ulteriori tutele in favore delle indicazioni geografiche sul loro territorio. In questo modo, a livello internazionale, l'istituto in parola si rafforzerebbe progressivamente per il tramite di sempre più frequenti accordi commerciali bilaterali⁴³¹, in maniera complementare e non alternativa a quanto in corso di elaborazione nelle sedi della WTO⁴³² o della WIPO.

⁴³¹ R. V. FIORENTINO, L. VERDEJA & C. TOQUEBOEUF, *The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update*, 2007, WTO Discussion Paper n. 12.

⁴³² Specie viste le difficoltà in cui è versa il ciclo di negoziazioni di Doha. Vedi S. SCHWAB, *op. cit.*, p. 104-117.

CONCLUSIONI

Gli ordinamenti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti approcciano la tutela delle indicazioni di origine in maniera tipicamente rappresentativa delle prospettive espresse sul tema dai Paesi rispettivamente del Vecchio e del Nuovo Mondo.

I nodi focali sui cui si gioca la loro contrapposizione riguardano da un lato la relatività del concetto di genericità, e dall'altro i principi che informano i rapporti intercorrenti tra indicazioni geografiche e marchi commerciali. Quanto alla prima, si è osservato che benché i termini generici siano similmente definiti, la loro individuazione produce in concreto risultati sensibilmente differenti a seconda della giurisdizione di riferimento: infatti, molti dei termini comunemente utilizzati negli Stati Uniti per *descrivere* le caratteristiche del prodotto sono invece tutelati nella loro accezione geografica all'interno dell'UE.

Un altro punto di attrito è rappresentato dalla questione dei rapporti tra indicazioni geografiche e marchi commerciali. L'Unione Europea tutela infatti le prime come diritti *sui generis* della proprietà intellettuale; la loro posizione è gerarchicamente preordinata rispetto a quella dei marchi, e questi (salvo eccezioni) cedono loro la precedenza in caso di conflitto. Negli Stati Uniti, invece, le indicazioni geografiche sono tutelate *attraverso* il sistema dei marchi commerciali: questo comporta che eventuali conflitti tra i due istituti sono regolati sulla base dei criteri (per lo più cronologici) normalmente applicabili nelle relazioni tra *trademarks*.

Tali divergenze risultano di significativo intralcio nei rapporti commerciali intercorrenti tra le due potenze: i prodotti "*originali*" europei i cui nomi siano considerati generici o siano altrimenti registrati come *trademarks* sul mercato americano rischiano infatti, quando importati, di venire qui confusi con altri omonimi ma di diversa provenienza; inoltre, nel caso in cui la loro denominazione corrisponda, o sia comunque confondibile, ad un *trademark* preesistente (e tutelato malgrado la sua connotazione geografica) la loro registrazione presso lo USPTO da parte dei legittimi titolari sarebbe preclusa: di conseguenza, verrebbe loro negata la possibilità di qualsiasi protezione giuridica negli *States*.

Per converso, ai prodotti americani "*generici*" (espressione comprensiva dei prodotti commercializzati ricorrendo all'uso sia di marchi incompatibili con le DOP e IGP europee, sia di termini considerati generici sul territorio americano e protetti invece dall'UE), è precluso l'accesso al mercato europeo.

Stanti le intrinseche differenze tra il sistema *sui generis* e quello dei *trademarks*, tale situazione non potrebbe essere risolta favorevolmente per alcuna delle due parti fintanto che non sia sostanzialmente armonizzato il sistema disposto da ciascuna nella tutela delle indicazioni geografiche. L'occasione di tale riforma è al momento offerta dalle negoziazioni sul TTIP, l'Accordo Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti; ed essendo gli standard di tutela dell'Unione Europea più elevati rispetto a quelli adottati negli Stati Uniti, la loro approssimazione potrebbe orientarsi nei due sensi: quello di una minor protezione nella prima o di una maggiore protezione nei secondi.

L'idea che l'Unione acconsenta ad una riduzione *diretta* delle tutele riconosciute dal proprio regime delle denominazioni di origine ed indicazioni

geografiche non sembra però, ad oggi, in questione: l'ostacolo delle indicazioni geografiche al commercio transatlantico, pertanto, potrà essere soltanto sormontato nella direzione di maggiori tutele introdotte nell'ordinamento americano.

L'alternativa che si pone è in seguito quella tra il riconoscimento e la tutela delle sole denominazioni e indicazioni contenute in apposite liste annesse al trattato, oppure la protezione reciproca automatica e immediata sul proprio territorio di tutte le denominazioni e indicazioni registrate dalla controparte che certifichino al contempo la provenienza e la qualità del prodotto. Come osservato, la seconda soluzione realizzerebbe al contempo risultati più equi per la parte statunitense, e collateralmente benefici anche per il pubblico dei suoi consumatori.

Si verrebbe a configurare in questo modo un'unica gerarchia in entrambi gli ordinamenti ad informare i rapporti sia tra indicazioni geografiche da un lato e termini considerati generici sul territorio della propria controparte commerciale dall'altro⁴³³, sia tra indicazioni geografiche da un lato e marchi preesistenti dall'altro, con in entrambi i casi la prevalenza delle prime sui secondi.

In conseguenza, i produttori americani che già da prima della conclusione dell'accordo utilizzassero nomi generici o marchi incompatibili coi termini tutelati in Europa non potrebbero più farvi ricorso. Al pregiudizio che loro discenderebbe potrebbe ovviarsi attraverso la previsione di una *grandfathering clause* che ne

⁴³³ Non sarebbe fondata l'argomentazione che tenti di dimostrare la paradossalità di questo risultato per cui i termini considerati generici sul proprio territorio non sarebbero registrabili dai soggetti ivi stabiliti mentre lo sarebbero, invece, da parte di soggetti stabiliti sul territorio della propria controparte commerciale. I nomi geografici che individuino prodotti effettivamente originari del luogo indicato, e le cui qualità si legano alla loro provenienza geografica meritano la tutela e non dovrebbero vedersela preclusa dal fatto che il termine è considerato generico nel territorio dell'altro Stato. Ci si allontana in questo modo però dal principio di territorialità (avvicinandosi invece a quello di reciprocità) che governa di solito la materia della proprietà intellettuale e che, come osservato nell'introduzione, non sempre è calzante nella tutela internazionale delle indicazioni geografiche.

consenta l'utilizzo non solo sul proprio mercato interno ma, in compensazione, anche su quello europeo, benché, in entrambi i casi adottando specifiche precauzioni (la previsione di espressioni quali “*stile*”, “*tipo*”, “*metodo*”, “*alla maniera*”, “*imitazione*” o simili che li accompagni, oltre che l'indicazione obbligatoria dell'effettivo luogo di provenienza).

Questa soluzione di sicuro appannaggio per i produttori europei, produrrebbe paradossalmente però anche l'effetto di indebolire il *grado* di tutela delle denominazioni ed indicazioni protette: i prodotti certificati, infatti, dovranno sopportare la concorrenza dei “*generici*” americani i cui nomi o marchi, tutelati dalla *grandfathering clause*, potranno essere utilizzati sebbene potenzialmente confondibili con quelli degli originali sia sul mercato statunitense che su quello comune.

Il trattato stabilisce un *trade-off* che ruota precisamente attorno a questo perno: per l'Unione Europea, garantire maggiori tutele al proprio *export*, fondamentale per la sopravvivenza su di un mercato globalizzato, specie nel caso del settore agroalimentare, indebolendo però al contempo il regime di certificazione DOP e IGP così come oggi conosciuto; per gli Stati Uniti, cedere il diritto all'utilizzazione, anche sul mercato interno, di tutte le denominazioni ed indicazioni europee protette guadagnando però, oltre che un trattamento reciproco da parte dell'UE, anche la possibilità per i propri produttori coperti dalla *grandfathering clause* di accedere coi propri prodotti (in qualità di semi-generici) al mercato europeo.

La categoria dei termini semi-generici, ad oggi sconosciuta nei rapporti di scambio transatlantici, si farebbe allora espressione di quel compromesso teso ad

approssimare gli ordinamenti dei due prospettivi *partner* commerciali sul tema in esame.

Una predizione sicura su quello che potrà risultare da uno dei più complessi trattati commerciali della storia va oltre lo scopo di questo lavoro. Le negoziazioni sulle indicazioni geografiche, per molti versi già ostiche, potrebbero complicarsi ulteriormente nel caso, ad es., di concessioni reciproche che intersechino il tema con altri di diverso oggetto. La soluzione prospettata, nel tentare di individuare un punto di possibile convergenza, non sembra però incompatibile con le premesse da cui muovono le parti ed in ogni caso, difficilmente il risultato potrà discostarsi da una soluzione che preveda, per ambo i contraenti, un dare e un avere.

Umberto Milano

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT, F. M., *Trade Costs and Shadow Benefits: EU Economic Partnership Agreements as Models for Progressive Development of International IP Law*, in DREXL J. (a cura di), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2013, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20, p. 303.
- AKHTAR, S. I. & JONES, V. C., *Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP): In Brief*, Congressional Research Service Report, R43158, 11/06/2014, p. 13.
- ALLAIRE, G. & SYLVANDER, B., *Globalization and Geographical Indications*, in BARHAM, E., & SYLVANDER, B. (a cura di), *Labels of origin for food: Local development, global recognition*, 2011, CABI, p. 106-121.
- ANDRIOLI, A., *Vino: prove di dialogo tra Europa e Stati Uniti*, L'Informatore Agrario, n. 36, 23/09/2005, reperibile su <<http://www.informatoreagrario.it/ita/riviste/infoagri/LIA3605/pag12.asp>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- APPIANO, E. M., *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati della Comunità*, in POCAR, F. & UBERTAZZI ESTHER MUÑIZ ESPADA, B. (a cura di), *L'Italia e la vita giuridica internazionale*, 2009, Milano, Giuffrè, p. 348-392.
- AURICCHIO, E., *Aggressive Push to Own Common Names is Stronger than Ever*, Consortium for Common Food Names, reperibile su <<http://www.commonfoodnames.com/current-activities/>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- BARHAM, E., *American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy*, 2010, Ginevra, oriGIn, p. 56, reperibile su <http://www.aop-us.org/uploads/2/1/2/5/21255810/american_origin_products_protecting_a_legacy_final_23_02.pdf> (ultimo accesso 13/05/2015).
- BARHAM, E., *Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling*, in *J. Rural Studies*, vol. 19, 2003, p. 127–138.
- BARKER, D., *Trade Matters: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – Impacts on Food and Farming*, 2014, Center for Food Safety, reperibile su <http://www.centerforfoodsafety.org/files/cfs_trade_matters_76070.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

- BARNETTE, J., *Geographic Indications as a Tool to Promote Sustainability? Café de Colombia and Tequila Compared*, in *Ecology L. Currents*, vol. 39, 2012, p. 102-112.
- BELLETTI, G., & MARESCOTTI, A., *Approcci alternativi per la regolazione e la tutela dei nomi geografici: reputazioni collettive e interesse pubblico*, in *Agrireregionieuropa*, vol. 4, 2008, p. 17-20.
- BENAVENTE, D., *The Economics of Geographical Indications*, 2013, Ginevra, Graduate Institute Publications, reperibile su <<http://books.openedition.org/iheid/655>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- BERESFORD, L., *Geographical Indications: The Current Landscape*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 17, 2007, p. 979-997.
- BLAKENEY, M., *Protection of geographical indications: law and practice*, 2014, Londra, Edward Elgar Publishing, p. 504.
- BONARDI, B., *TTIP: intervista esclusiva a Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale UE sui negoziati per il libero commercio tra USA ed Europa*, *Il Fatto Alimentare*, 03/03/2015, reperibile su <<http://www.ilfattoalimentare.it/paolo-de-castro-ttip.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- BOWEN, S., *Embedding Local Places in Global Spaces: Geographical Indications as a Territorial Development Strategy*, in *Rural Sociology*, vol. 75, 2010, p. 209-243.
- BRAUNES R. & SCHECHTER, R. E., *Geographic Trademarks and the Protection of Competitor Communication*, in *Trademark Rep.*, vol. 96, 2006, p. 782-849.
- BRODY, P. M., *Geographical Indications and Dilution: Reinterpreting "Distinctiveness" Under the Lanham Act*, in *Trademark Rep.*, vol. 100, 2010, p. 905-928.
- BRUZZONE, M. G., *7 grossi dubbi sul Trattato di Partenariato Transatlantico di cui poco si parla*, *La Stampa*, 18/04/2014.
- BRUZZONE, M. G., *TTIP in panne. "Paure irrazionali", per il FT. E se il trattato riducesse tutele, lavoro e redditi a favore delle multinazionali, come dice anche Stiglitz?*, *La Stampa*, 14/11/2014.
- BUTINA, I., *TTIP Negotiations: Why an Agreement on GIs Matters*, press release, oriGIn, Washington D.C., 21/04/2015.
- CAPELLI, F., *Protection of the Designations of Origin and of the Geographical Indications of Agricultural Products: The New Community Regulation No. 510/2006 and the Italian "Sanctioning" Decree*, in *Eur. Food and Feed L. Rev.*, vol. 1, 2006, p. 137-145.

- CHEVER, T., RENAULT, C., RENAULT, S. & ROMIEU, V., *Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*, 2012, TENDER n. AGRI-2011-EVAL-04, Final report, p. 85.
- CHIESA, F., *Agrifood Il Made in Italy all'attacco delle tavole (non solo) americane*, Corriere della Sera, 20/04/2015.
- CĪRLIG, C.-C., *EU-US Trade Agreement: the Issues of Consumer Protection and Food Safety*, 2012, Library Briefing, Library of the European Parliament, 120393REV1, p. 8.
- CĪRLIG, C.-C., *Overcoming Transatlantic Differences on Intellectual Property*, 2014, European Parliament Research Service, 140760REV1, p. 32, 29.
- CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE, *Priorità in materia di lotta alla contraffazione: proposte di azione*, 2012 reperibile su <<http://www.cnac.gov.it/attachments/article/19/Priorita-in-materia-di-lotta-alla-contraffazione-Aprile-2012.pdf>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- COOK, T., *The New European Commission and its Work Plan for the EU Intellectual Property*, in *J. Intell. Prop. Rts.*, vol. 19, 2014, p. 353-357.
- CUNNINGHAM, B., *Where a Budweiser Isn't Allowed to Be a Budweiser*, Time, 27/01/2014, reperibile su <<http://business.time.com/2014/01/27/where-a-budweiser-isnt-allowed-to-be-a-budweiser/>> (ultimo accesso 28/05/2015).
- DANIELLS, S., *US organic food market to grow 14% from 2013-18*, 03/01/2014, reperibile su <<http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/US-organic-food-market-to-grow-14-from-2013-18>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- DE CASTRO, P., *TTIP: Accordo Fondamentale per Economia UE Agroalimentare Protagonista*, Bruxelles, 10/12/2014, reperibile su <http://www.paolodecastro.it/Data/Sites/1/media/Documenti/interventi/incontro-ttip-al-parlamento-ue_resoconto.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).
- DELPHINE, M.-V., *The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India*, in *J. World Intell. Prop.*, vol. 13, 2010, p. 121-147, 125.
- DEMOSSIER, M., *Beyond terroir: territorial construction, hegemonic discourses, and French wine culture*, in *J. R. Anthropol. Inst.*, vol. 17, 2011, p. 685-705.
- DIRECTOR-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT B: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY, *TTIP Impacts on European Energy Markets and Manufacturing Industries*, 2015, IP/A/ITRE/2014-02, p. 119, reperibile su

<[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IP_OL_STU\(2015\)536316_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IP_OL_STU(2015)536316_EN.pdf)> (ultimo accesso 29/05/2015).

DIRECTOR-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES, AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, *Risks and Opportunities for the EU Agri-food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement*, 2014, Study, IP/B/AGRI/IC/2013_129, PE 514.007, p. 149.

DUGUID, P., *A Case of Prejudice? The Uncertain Development of Collective and Certification Marks*, in *Bus. Hist. Rev.*, vol. 86, 2012, p. 311-333.

EU-U.S. TRANSATLANTIC ECONOMIC COUNCIL, *Joint Statement*, Washington D.C., 29/11/2011, reperibile su <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/november/tradoc_148385.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

FIorentino, R. V., VERDEJA, L., & TOQUEBOEUF, C., *The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update*, 2007, WTO Discussion Paper n. 12.

FISCHER BOEL, M., *Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs*, COM (2005) 698 (23/12/2005).

FRANCOIS, J., *Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment, Final Project Report*, TRADE10/A2/A16, 2013, Londra, Centre for Economic Policy Research, p. 116.

FRANKEL, S., *The mismatch of geographical indications and innovative traditional knowledge*, in *Prometheus*, vol. 29, 2011, p. 253-267.

FROMAN, M. B. G. United States Trade Representative, *2015 Special 301 Report*, 2015, Executive Office of the President of the United States.

GAETA, D. & CORSINOVI, P., *Traditional Terms and Appellation wines: debates insight of TTIP negotiation*, 145th EAAE Seminar “*Intellectual Property Rights for Geographical Indications: What is at Stake in the TTIP?*”, Parma, 14-15/04/2015, p. 9, reperibile su <[http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200234/2/D.%20Gaeta%20P.%20Corsinovi%20\(2015\)%20Traditional%20Terms%20and%20Appellation%20Wines%20Debates%20in%20Sight%20of%20TTIP%20Negotiation.pdf](http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200234/2/D.%20Gaeta%20P.%20Corsinovi%20(2015)%20Traditional%20Terms%20and%20Appellation%20Wines%20Debates%20in%20Sight%20of%20TTIP%20Negotiation.pdf)> (ultimo accesso 11/06/2015).

GANGJEE, D., *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent L. Rev.*, vol. 82, 2007, p. 1253-1291.

GANGJEE, D., *Relocating the Law of Geographical Indications*, 2012, Cambridge, Cambridge University Press, p. 362.

- GERVAIS, D., *A Cognac after Spanish Champagne? Geographical indications as certification marks*, in DREYFUSS, R. C. & GINSBURG, J.C. (a cura di) *Intellectual Property at the Edge: the Contested Contours of IP*, 2014, Cambridge, Cambridge University Press, p. 492.
- GIANNÌ, A., *TTIP, una minaccia transatlantica*, La Stampa, 08/10/2014
- GILSON LALONDE, A., *Gilson on Trademarks*, 2015, Matthew Bender.
- GIOVANNUCCI, D., BARHAM, E. & PIROG, R., *Defining and Marketing "Local" Foods: Geographical Indications for US Products*, in *J. of World Intell. Prop.*, vol. 13, 2010, p. 94-120.
- GIOVANNUCCI, D., JOSLING, T., KERR, W., O'CONNOR, B. & YEUNG, M. T., *Guide to Geographical Indications: Linking Products and their Origins*, 2009, Ginevra, International Trade Centre, p. 210.
- GIULIANO BALESTRIERI, G., BORGOMEIO, V., RAMPINI, F., RUBINO, M. & SAVIANO, C., *Il trattato globale che fa paura*, Repubblica, 07/05/2015.
- GOEBEL, B., *Geographical Indications and Trademarks: the Road from Doha*, WIPO/GEO/SFO/03/11, World Wide Symposium on Geographical Indications, San Francisco, 9-11/08/2003.
- GRAGNANI, M., *The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs*, in *Eur. Food & Feed L. Rev.*, vol. 8, 2013, p. 376-385.
- GROVES, D., *Trade Agreements Will Boost US Dairy Exports, and Imports*, Cheese Reporter, Editorial, reperibile su <<http://www.cheesereporter.com/editoriallastweek.htm>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- HAJDUKIEWICZ, A., *European Union agri-food quality schemes for the protection and promotion of geographical indications and traditional specialities: an economic perspective*, in *Folia Hort.*, vol. 26, 2014, p. 3-17.
- HOLTZMAN, T. E., *Tips from the Trademark Examining Operation. Certification Marks: an Overview*, in *Trademark Rep.*, vol. 81, 1991, p. 180-194.
- HORWITZ, E. & LEVI, B., *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 7, 1996, p. 59-72.
- HUGHES, J., *Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate about Geographical Indications*, in *Hastings L. J.*, vol. 58, 2007, p. 299-386.
- HUGHES, J., *The Spirited Debate over Geographic Indications*, in *L. Rev.*, vol. 20, 2003, p. 1-101.

- IARICCI, D. & LEPRE LEVA, S., *Analisi giuridica del fenomeno "Italian Sounding" negli USA: soluzioni auspicabili e suggerimenti*, 2.a ed., 2011, New York, p. 36, reperibile su <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/analisi_giuridica_italian_sounding_usa_2011.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).
- JAQUET, O., *Le syndacalisme viti-vinicole bourguignon dans la lute contre les frauds et la mise en place des A.O.C.*, in *Annales de Bourgogne*, vol. 73, 2001, p. 261-277.
- JOSÉ RAMON FERNÁNDEZ. J., Secretary General of Comité Européen des Entreprises Vins [CEEV], *The European Wine Companies (CEEV) ask for an ambitious TTIP deal improving the wine trade with the US*, Brussels, 16/08/2014, reperibile su <<http://www.ceev.eu/news-events-press-releases/press-releases/item/290-the-european-wine-companies-ceev-ask-for-an-ambitious-ttip-deal-improving-the-wine-trade-with-the-us-en-version>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- JOSLING, T. & TANGERMANN, S., *Agriculture, Food and the TTIP: Possibilities and Pitfalls*, Paper n. 1 in the CEPS-CTR project “*TTIP in the Balance*” and CEPS Special Report n. 99, 2014, p. 25, reperibile su <[http://www.ceps.eu/system/files/SP%20No_99%20TTIP%20and%20Agriculture%20\(1\).pdf](http://www.ceps.eu/system/files/SP%20No_99%20TTIP%20and%20Agriculture%20(1).pdf)> (ultimo accesso 11/06/2015).
- KOLLEEN G. M., *Silence and Savoir-Faire in the Marketing of Products of the Terroir*, in *Modern & Contemporary France*, vol. 19, 2011, p. 459-475.
- LA PIRA, R., *Polli allevati con antibiotici e decontaminati con candeggina diluita, sono in arrivo dagli Stati Uniti. Fantasia? No è quanto accadrà se passa il TTIP. La petizione europea a quota 1.6 milioni*, Il Fatto Alimentare, 16/04/2015, reperibile su <<http://www.ilfattoalimentare.it/polli-allevati-con-antibiotici-ttip.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- LAND, J. N., *Global Intellectual Property Protection as Viewed through the European Community's Treatment of Geographical Indications: What Lessons Can Trips Learn*, in *Cardozo J. Int'l & Comp. L.*, vol. 11, 2004, p. 1007-1036.
- LANG, A. C., *On the Need to Expand Article 23 of the TRIPS Agreement*, in *Duke J. Comp. & Int'l. L.*, vol. 16, 2006, p. 487-510.
- LESTER, S., *One Year into the TTIP Negotiations: Getting to Yes*, Free Trade Bulletin n. 59, 29/09/2014, reperibile su <<http://www.cato.org/publications/free-trade-bulletin/one-year-ttip-negotiations-getting-yes>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- LESTER, S., *One year into the TTIP negotiations: Is the momentum gone?*, International Centre for Trade and Sustainable Development, 01/12/2014, reperibile su <[132](http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-</p>
</div>
<div data-bbox=)

africa/news/one-year-into-the-ttip-negotiations-is-the-momentum-gone>
(ultimo accesso 29/05/2015).

LONDON ECONOMICS, *Evaluation of the CAP policy on protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI)*, 2008, Final Report, p. 73, reperibile su <<http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/pdopgi/>> (ultimo accesso 13/05/2015).

LUCCHI, N., *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Rivista di diritto agrario*, vol. 87, 2008, p. 49-76.

MASKUS, K. E., *Assessing the Development Promise of IP Provisions in EU Economic Partnership Agreements*, in DREXL J. (a cura di), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2013, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20, p. 303.

MASSIMO, M., *Press Release for the Stakeholders' Meeting of the 8th Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP) Negotiating Round*, Brussels, 5/02/2015, reperibile su <<http://www.origin-gi.com/index.php/en/medias/press-releases/archive/view/listid-6-contacts-uk/mailid-180-press-release-origin-shapes-the-debate-over-t-tip-with-evidence-on-geographical-indications-crucial-role-in-creating-jobs-and-protecting-consumers.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

MATTHEWS, A., *Geographical indications (GIs) in the US-EU TTIP negotiations*, 19/06/2014, reperibile su <<http://capreform.eu/geographical-indications-gis-in-the-us-eu-ttip-negotiations/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

MCCARTHY, T. J., 2014, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4. ed.

MCKINNEY, J. A., *Transatlantic Cooperation and Conflict Concerning Trade Issues*, in *The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series*, vol. 14, 2014, p. 1-13.

MELKONIAN, R., *The History and Future of Geographical Indications in Europe and the United States*, Paper submitted in satisfaction of the Food and Drug course requirement, Harvard Law School, Class of 2005, reperibile su <<http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852204/Melkonian05.html?sequence=1>> (ultimo accesso 27/05/2015).

MONTÉN, L., *Geographical Indications of Origin: Should They Be Protected and Why? - An Analysis of the Issue From the U.S. and EU Perspectives*, in *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, vol. 22, 2005, p. 315-349.

- MORAGLIO, A., *Sul Ttip Ue-Usa, produzioni alimentari in trincea. Le ragioni di Federalimentare e Slow Food*, il Sole 24 Ore, 4/02/2015.
- NADDE-PHLIX, S., *IP Protection in EU Free-Trade Agreements vis-à-vis IP Negotiations in the WTO*, in DREXL J. (a cura di), *EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?*, 2013, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, 20, p. 303.
- NASER, M. A., *Re-Examining the Functions of Trademark Law*, 2008, in *Chicago-Kent J. of Intell. Prop.*, vol. 8, 2008, p. 99-110.
- NATION, E., *Geographical Indications: the International Debate over Intellectual Property Rights for Local Producers*, in *U. Colo. L. Rev.*, vol. 82, 2011, p. 959-1008.
- O'CONNOR, B., *Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later... A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members*, *Geographical Indications Handbook*, p. 18, reperibile su http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf (ultimo accesso 29/05/2015).
- O'CONNOR, B., *The European Union and the United States: Conflicting Agendas on Geographical Indications – What's Happening in Asia?*, in *Global Trade and Customs J.*, vol. 9, 2014, p. 66-69.
- O'CONNOR, B., *The Law of Geographical Indications*, 2004, Londra, Cameron May, p. 501.
- O'CONNOR, B., *The Legal Protection of GIs in TTIP: Is There an Alternative to the CETA Outcome*, 145th EAAE Seminar “*Intellectual Property Rights for Geographical Indications: What is at Stake in the TTIP?*”, Parma, 14-15/04/2015, p. 16, reperibile su [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/204144/2/B.%20O%20Connor%20\(2015\)%20The%20Legal%20Protection%20of%20GIs%20in%20TTIP%20Is%20There%20an%20Alternative%20to%20the%20CETA%20Outcome.pdf](http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/204144/2/B.%20O%20Connor%20(2015)%20The%20Legal%20Protection%20of%20GIs%20in%20TTIP%20Is%20There%20an%20Alternative%20to%20the%20CETA%20Outcome.pdf) (ultimo accesso 11/06/2015).
- O'REILLY, J. T. & VANTASSEL, K. A., 2014, *Food and Drug Administration*, 4. ed.
- PECH, R., *La révolte des vignerons du Midi en 1907 : un mouvement social atypique et exemplaire*, in PIGENET, M. & TARTAKOWSKY, D., *Histoire des Mouvements Sociaux en France*, 2014, Parigi, La Decouverte, p. 249-258.
- PERREA, T., MAMALIS, S., MELFOU, K., PAPANAGIOTOU, P. & KRYSTALLIS, A., *Exploring the moderating role of Consumer Ethnocentrism on Consumer Value perceptions towards own-country Geographic Indication foods*, 145th EAAE Seminar “*Intellectual Property Rights for Geographical Indications: What is at Stake in the TTIP?*”, Parma, 14-15/04/2015, p. 16, reperibile su

<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200229/2/T.%20Perrea%20S.%20Mamalis%20K.%20Melfou%20P.%20Papanagiotou%20A.%20Krystallis%20%282015%29%20Exploring%20The%20Moderating%20Role%20of%20Consumer%20Ethnocentrism%20on%20Consumer%20Value%20Perceptions%20Towards%20Own-Country%20Geographic%20Indication%20%28GI%29%20Foods.pdf>> (ultimo accesso 11/06/2015).

PHELPS, D. M., *Certification Marks under the Lanham Act*, in *J. Marketing*, vol. 13, 1949, p. 498-505.

PROFETA, A., BALLING, R., SCHOENE, V. & WIRSIG, A., *The Protection of Origins for Agricultural Products and Foods in Europe: Status Quo, Problems and Policy Recommendations for the Green Book*, in *J. of World Intell. Prop.*, vol. 12, 2009, p.622-648.

RANGNEKAR, D., *The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe*, Issue Paper n. 8, International Centre for Trade and Sustainable Development, 2004, Ginevra, p. 46.

RAZA, W., *ASSESS_TTIP: Assessing the Claimed Benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)*, Final Report, Austrian Foundation for Development Research (2014), reperibile su <http://www.guengl.eu/uploads/plenary-focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

ROSSI S., *Accordo commerciale tra Europa e USA: la discussione sul TTIP non prevede il via libera a Ogm e anabolizzanti*, *Il Fatto Alimentare*, 23/09/2014, reperibile su <<http://www.ilfattoalimentare.it/ttip-accordo-usa-europa-ogm.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

ROSTOWSKA, M., *Trade Agreements across the Atlantic: What Lessons from CETA for TTIP*, in *PISM Strategic Files*, vol. 9, 2013, p. 1-6.

SARCINA, G., *Accordo Ue-Usa, occasione per l'export agricolo italiano*, *Corriere della Sera*, 18/03/2015.

SCHMIDT-SZALEWSKI, J., *Protection communautaire des dénominations géographiques*, in *Propriété industrielle*, n. 6, 2009, comm. 43.

SCHWAB, S., *After Doha: Why the Negotiations are Doomed and What We Should Do about It*, in *Foreign Aff.*, vol. 90, 2011, p. 104-117.

SEITZ C. C. & ROOSEN, J., *From Global to Local? The Power of Domestic Markets*, 145th EAAE Seminar “*Intellectual Property Rights for Geographical Indications: What is at Stake in the TTIP?*”, Parma, 14-15/04/2015, p. 19, reperibile su <<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200158/2/C.%20C.%20Seitz%20J.%20Roosen%20%282015%29%20From%20Global%20to%20Local%20The%20Power%20of%20Domestic%20Markets.pdf>> (ultimo accesso 11/06/2015).

- SINCLAIR, U., *The jungle*, 1960, New York, Signet, p. 350.
- SINGHAL, S., *Geographical indications and traditional Knowledge*, in *J. Intell. Prop. L. & Pract.*, vol. 3, 2008, p. 732-738.
- STANZIANI, A., *Wine Reputation and Quality Controls: The Origin of the AOCs in 19th Century France*, in *Eur. J. Law Econ.*, vol. 18, 2004, p. 149-167.
- STATEN, T. L., *Geographical Indications Protection Under the TRIPS Agreement: Uniformity Not Extension*, in *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, vol. 87, 2005, p. 221-245.
- SYNDER, D., *Enhanced Protections For Geographical Indications Under TRIPS: Potential Conflicts Under the U.S. Constitutional and Statutory Regimes*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, vol. 18, 2008, p. 1297-1322.
- THRIERR, O., *Les conflits entre indications géographiques et marques*, in *Propriété Industrielle*, n. 6, 2007, étude 14.
- TOSATO, A., *The Protection of Traditional Foods in the EU: Traditional Specialities Guaranteed*, in *Eur. L. J.*, vol. 19, 2013, p. 545-576.
- U.S. CENSUS BUREAU, *Statistical Abstract of the United States: 2012, Agriculture 549, Table 856. Agricultural Exports—Value by Selected Countries of Destination: 1990 to 2010*, reperibile su <<http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0856.pdf>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- U.S. CENSUS BUREAU, *Statistical Abstract of the United States: 2012, Agriculture 547, Table 849. Agricultural Exports and Imports—Value: 1990 to 2010*, reperibile su <<http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0849.pdf>> (ultimo accesso 29/05/2015).
- VALLIANATOS, E., *America: Becoming a Land Without Farmers*, 10/09/2012, reperibile su <<http://www.independentsciencenews.org/environment/america-becoming-a-land-without-farmers/>> (ultimo accesso 27/05/2015).
- VISCONTI, G., *Le novità sulla registrazione di prodotti tipici DOP e IGP: il Regolamento CE n° 510 del 2006 ed il decreto MiPAF del 27 novembre 2006*, 19/06/2008, reperibile su <<http://www.diritto.it/docs/26149-le-novita-sulla-registrazione-di-prodotti-tipici-dop-e-igp-il-regolamento-ce-n-510-del-2006-ed-il-decreto-mipaf-del-27-novembre-2006?page=1>> (ultimo accesso 25/05/2015).
- VITTORI, M., *OriGIn shapes the debate over T-TIP with evidence on Geographical Indications' crucial role in creating jobs and protecting consumers*, press release, Brussels, 5/02/2015, reperibile su <[136](http://www.origin-</p>
</div>
<div data-bbox=)

gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Press_releases/Press_ReleaseTTIP_05_02_15.pd> (ultimo accesso 29/05/2015).

WINE INSTITUTE, *U.S.-Europe Wine Trade Agreement Initialed, California Winemakers Cheer Agreement That Expands Opportunities For U.S. Producers In Europe*, press release, San Francisco, 14/09/2005, reperibile su <<https://www.wineinstitute.org/resources/exports/article64>> (ultimo accesso 29/05/2015).

WIPO STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, *Geographical Indications and the Territoriality Principle*, SCT/9/5, 01/10/2002.

WIRTH, D. A., *Geographical Indications, Food Safety, and Sustainability Challenges and Opportunities*, 145th EAAE Seminar “*Intellectual Property Rights for Geographical Indications: What is at Stake in the TTIP?*”, Parma, 14-15/04/2015, p. 21, reperibile su <<http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1943&context=lsfp>> (ultimo accesso 11/06/2015).

ZACHER, F. G., *Pass the Parmesan: Geographic Indications in the United States and the European Union—Can There be Compromise?*, in *Emory Int’l L. Rev.*, vol. 19, 2005, p. 427-464.

ZANNONI, M., *Changes in production practices, trade and quality assessment of Protected Designation of Origin Parmigiano-Reggiano cheese from XIX to XXI century*, 145th EAAE Seminar “*Intellectual Property Rights for Geographical Indications: What is at Stake in the TTIP?*”, Parma, 14-15/04/2015, p. 12, reperibile su <[http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200230/2/M.%20Zannoni%20\(2015\)%20Changes%20in%20Production%20Practices,%20Trade,%20and%20Quality%20Assessment%20of%20Protected%20Designation%20of%20Origin%20Parmigiano-Reggiano%20Cheese%20From%20XIX%20To%20XXI%20Century.pdf](http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/200230/2/M.%20Zannoni%20(2015)%20Changes%20in%20Production%20Practices,%20Trade,%20and%20Quality%20Assessment%20of%20Protected%20Designation%20of%20Origin%20Parmigiano-Reggiano%20Cheese%20From%20XIX%20To%20XXI%20Century.pdf)> (ultimo accesso 11/06/2015).

ZANZIG, L., *The Perfect Pairing: Protecting U.S. Geographical Indications with a Sino-American Wine Registry*, in *Washington L. Rev.*, vol. 88, 2013, p. 723-757.

RISORSE ELETTRONICHE

AMERICAN ORIGIN PRODUCTS ASSOCIATION

<<http://www.aop-us.org/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<http://www.aop-us.org/a-little-history.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<http://www.aop-us.org/what-we-stand-for.html>> (ultimo accesso 29/05/2015).

BANCA MONDIALE

<<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>> (ultimo accesso 29/05/2015).

COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATI STAMPA

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1178_en.htm> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1178_en.htm> (ultimo accesso 29/05/2015).

COMMISSIONE EUROPEA – DG AGRICOLTURA

<http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2013/farmland-abandonment/fulltext_en.pdf> (ultimo accesso 30/05/2015).

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/facts/exterior_fr.pdf> (ultimo accesso 25/05/2015).

<<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/cancellations_en.pdf> (ultimo accesso 30/05/2015).

COMMISSIONE EUROPEA – DG COMMERCIO

<<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111704.pdf> (ultimo accesso 30/05/2015).

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153020.7%20IPR,%20GIs%202.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153266.pdf> (ultimo accesso 29/05/2015).

CONSORTIUM FOR COMMON FOOD NAMES

<<http://www.commonfoodnames.com/about-us/supporters/>> (ultimo accesso 20/05/2015).

<<http://www.commonfoodnames.com/the-issue/whats-at-stake/>> (ultimo accesso 29/05/2015).

CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO ASIAGO

<http://www.asiagocheese.it/uploads/news_442_54dc7bf64b64e.pdf> (ultimo accesso 5/06/2015).

INDEPENDENT SCIENCE NEWS

<<http://www.independentsciencenews.org/environment/america-becoming-a-land-without-farmers/>> (ultimo accesso 30/05/2015).

INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

<http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/Les_fondements_de_l_appellation391.php~mnu=391> (ultimo accesso 27/05/2015).

<http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/Nos_missions378.php~mnu=378> (ultimo accesso 27/05/2015).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

<<http://www.dop-igp.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10>>(ultimo accesso 30/05/2015).

<<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090>> (ultimo accesso 30/05/2015).

NAPA VINTNERS

<http://napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=117> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=117> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://www.napavintners.com/press/press_release_detail.asp?ID_News=400121> (ultimo accesso 29/05/2015).

SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

<<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/309974.pdf>> (ultimo accesso 25/05/2015).

UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE

<<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2013/february/US-EU-TTIP>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<https://ustr.gov/tpp>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/transatlantic-trade-and-investment-partnership-t-tip/t-tip-10>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<<https://ustr.gov/ttip>> (ultimo accesso 29/05/2015).

UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

<<http://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/geographical-indications/geographical-indications-faqs>> (ultimo accesso 29/05/2015).

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf> (ultimo accesso 30/05/2015).

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

<http://www.wipo.int/geo_indications/en/>(ultimo accesso 30/05/2015).

WORLD TRADE ORGANIZATION

<https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#protection> (ultimo accesso 29/05/2015).

Alba, 15 Giugno 2015