



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in
Diritto commerciale: proprietà intellettuale e concorrenza

Ciclo XXI

**LA TUTELA DELLA QUALITA' AGRO-ALIMENTARE
SUL MERCATO GLOBALE**

Proprietà intellettuale e profili di rilievo concorrenziale

Coordinatore: Ch.mo Prof.
PIETRO VAGLIASINDI

Tutor: Dott. di ricerca Avv.
GIULIO BERGOMI

Dottorando: GIANNI CAPUZZI

*A Manu,
qualità della mia vita,
monopolista della mia felicità.*

*“Nam neque de caelo cecidisse animalia possunt
nec terrestria de salsis exisse lacunis.
Linqitur ut merito maternum nomen adepta
terra sit, e terra quoniam sunt cuncta creata”*

(LUCREZIO, *De rerum natura*, 793-796)

INDICE

Introduzione.....	p. 8
1. Obiettivo del lavoro e motivazioni scientifiche	
2. Motivazioni personali	
3. Alcune note metodologiche	
4. Ringraziamenti	
Capitolo I	
LA TUTELA DELLA QUALITA' AGRO-ALIMENTARE	
COME POLITICA DI CONCORRENZA.....	p.12
<i>Premessa. Qualità e concorrenza: actio finium regundorum</i>	
1. Qualità e globalizzazione: un binomio emergente.....	p.13
1.1 <i>Alcuni spunti dal "Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli"</i>	
<i>della Commissione europea</i>	
1.2 <i>La politica di qualità come strategia concorrenziale</i>	
1.2.1 I cambiamenti dello scenario competitivo internazionale	
1.2.2 Le peculiarità del settore agro-alimentare italiano	
1.2.3 Altri dati a favore della concorrenza qualitativa	
2. Il concetto di qualità agro-alimentare: una difficile	
definizione.....	p.26
2.1 <i>Qualità oggettiva e qualità soggettiva</i>	
2.2 <i>Qualità in senso debole e qualità in senso forte (misure minime e misure di qualità)</i>	
2.3 <i>Qualità normata e qualità dichiarata ("certificazione" ed "etichettatura")</i>	
2.4 <i>Qualità territoriale, concorrenza, tutela del consumatore: i principali dati normativi</i>	
2.4.1 <i>Qualità</i>	
2.4.1.1 <i>Indicazioni geografiche</i>	
2.4.1.2 <i>Etichettatura e correttezza concorrenziale</i>	
2.4.1.3 <i>Marchi</i>	
2.4.2 <i>"Variazioni sul tema" della qualità</i>	
2.4.2.1 <i>Tipicità (e implicazioni concorrenziali)</i>	
2.4.2.1.1 <i>Distinzione orizzontale: i diversi indicatori di tipicità</i>	
<i>come "messaggeri" concorrenziali</i>	
2.4.2.1.2 <i>Distinzione verticale: intensità del legame territoriale</i>	
<i>e dimensione economica delle produzioni tipiche</i>	
2.4.2.2 <i>Origine (nell'era della delocalizzazione)</i>	
2.4.2.3 <i>Tradizionalità e cultura (tra valori antichi e sfide moderne)</i>	
3. Valore concorrenziale degli istituti della proprietà intellettuale.....	p.66
3.1 <i>Il principio concorrenziale come criterio di reductio ad unum del diritto industriale</i>	
3.2 <i>La dialettica concorrenza-proprietà intellettuale: conflitto e convergenza</i>	

Capitolo II

MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE “IN CONCORRENZA”: CONFLITTI E SINERGIE.....p.71

Premessa. Marchi e indicazioni geografiche: “amore-odio” nella famiglia dei segni distintivi.

1. I fondamenti economici della tutela di marchi e indicazioni geografiche.....p.75

1.1. Il marchio tra funzione informativa e tutela della reputazione.....p.75

1.1.1. Il marchio come strumento di trasparenza

- 1.1.1.1. La funzione sintetica e simbolica del marchio
- 1.1.1.2. Il marchio come mezzo di attenuazione delle asimmetrie informative:
le “*unobservable features*”
- 1.1.1.3. Il marchio come strumento di riduzione dei costi di ricerca del consumatore
- 1.1.1.4. Marchio e linguaggio del mercato: la genericità dei segni.
- 1.1.1.5. Il marchio come informazione qualitativa sul prodotto e incentivo al suo mantenimento

1.1.2. Il marchio come strumento di differenziazione

- 1.1.2.1. Marchio e pluralità di operatori
- 1.1.2.2. Il marchio come diversificatore di varietà nei prodotti
- 1.1.2.3. Il marchio, strumento di orientamento del giudizio del consumatore

1.1.3. Il marchio come strumento di tutela della reputazione

- 1.1.3.1. Marchio e potere di mercato. Profili *antitrust*.

1.2. Le indicazioni geografiche: strumenti di mercato e di sviluppo locale.....p.96

1.2.1. Le indicazioni geografiche come strumento di informazione e tutela della reputazione

1.2.2. Indicazioni geografiche e potere di mercato

- 1.2.2.1. Differenziazione e competizione nei mercati di nicchia
- 1.2.2.2. Creazione di valore aggiunto
- 1.2.2.3. Le indicazioni geografiche come “*club goods*” e monopoli collettivi
- 1.2.2.4. Barriere all’entrata

1.2.3. Mezzi di promozione delle realtà locali e dello sviluppo rurale

1.2.4. Strumenti di tutela della traditional knowledge

2. Dal ruolo economico all’istituto giuridico: un confronto tra marchi e indicazioni geografiche.....p.110

2.1. Principali differenze tra marchi (in particolare collettivi) e indicazioni geografiche.....p.111

- 2.1.1. *Funzione: origine imprenditoriale e origine geografica*
- 2.1.2. *Struttura: utilizzabilità dei nomi geografici (rilevanza della capacità distintiva), novità, tipologia di prodotti*
- 2.1.3. *Natura (e suoi corollari): diritto pubblicistico e diritto privatistico*
- 2.1.4. *Circolazione del diritto e profili temporali della tutela*

2.2. Costi e benefici delle indicazioni geografiche (rispetto ai marchi).....p.120

- 2.2.1. *Vantaggi delle indicazioni geografiche sul mercato globale*
- 2.2.2. *I costi della qualità*

3. Un solo mercato e tanti segni di qualità: il rapporto tra marchi, indicazioni geografiche e istanza concorrenziale nell’ordinamento comunitario.....p.127

3.1. Tutela della qualità e libera circolazione delle merci nel mercato unico.....p.129

- 3.1.1. *Gli artt. 28 (già 30) e 30 (già 36) del Trattato comunitario*
- 3.1.2. *Criteri generali di soluzione del conflitto tra DPI e concorrenza (uso ragionevole, esistenza / esercizio, oggetto specifico, rule of reason)*
- 3.1.3. *Principi e soluzioni giurisprudenziali nel settore agro- alimentare*
 - 3.1.3.1. “*Sekt*” (1975): legame territoriale e ampiezza della zona di produzione
 - 3.1.3.2. “*Eggers*” (1978): diritto a una denominazione di qualità (diversa da un’indicazione geografica) e “*caratteristiche obiettive intrinseche*” del prodotto

- 3.1.3.3 “*Cassis de Dijon*” (1978) e “*Buy Irish*”(1981): quando la qualità (nazionale) non giustifica il protezionismo
- 3.1.3.4 “*Exportur*” (1992): lealtà della concorrenza e tutela della reputazione
- 3.1.3.5: “*Pistre*” (1997) e “*Warsteiner*” (2000): la difficile nozione di “indicazione geografica semplice” e la necessità di tutela (nazionale)
- 3.1.3.6 segue. Il caso “*Bud*”(2003 e 2009): indicazioni geografiche semplici e indirette ed esigenze concorrenziali, tra tutela comunitaria e nazionale
 - 3.1.3.6.1 *Bud I (2003): lo spazio e la giustificazione delle indicazioni geografiche semplici e indirette*
 - 3.1.3.6.2 *Bud II (2009): la natura esauriente del sistema comunitario di tutela delle indicazioni geografiche registrate (al contrario dei marchi comunitari)*
- 3.1.3.7 “*Markenqualitat*” (2002) e “*marchio di qualità vallone*” (2004): limite territoriale e limite merceologico alla legittimità dei c.d. “marchi territoriali di qualità”. Qualità obiettiva e apertura soggettiva a tutti gli operatori comunitari.
- 3.1.3.8 “*Gorgonzola/Cambozola*” (1999): la possibilità di provvedimenti nazionali a tutela delle indicazioni geografiche registrate (contro marchi evocativi)
- 3.1.3.9 “*Rioja*” (2000) , “*Grana Padano*” e “*Prosciutto di Parma*“(2003): condizionamento in zona e prevalenza della tutela della qualità e della reputazione

3.1.4 Nuove domande di tutela locale e mercato unico: problemi irrisolti e proposte

- 3.1.4.1 La legittimità delle denominazioni comunali di origine (De.C.O.)
 - 3.1.4.1.1 *Le ragioni delle De.C.O. tra tutela della qualità e principio di sussidiarietà*
 - 3.1.4.1.2 *De.C.O. e problemi concorrenziali*
 - 3.1.4.1.3 *segue: De.C.O. e indicazioni geografiche registrate*
 - 3.1.4.1.4 *Un caso emblematico: la De.C.O. del Comune di Gorgonzola*
- 3.1.4.2 La legittimità dei marchi c.d. territoriali
 - 3.1.4.2.1 *Marchi pubblici o privati? Un tentativo di soluzione*
 - 3.1.4.2.2 *segue: Il caso del marchio “Speck Alto Adige”.*
 - 3.1.4.2.3 *Quid pluris (rispetto alle indicazioni geografiche) o alternativa?II problema della coesistenza*
 - 3.1.4.2.4. *segue: alcuni esempi concreti (Colossella, Piacenza 100 Sapori/Piacere Molise, Ambra di Talamello)*

3.2 I conflitti tra segni sul mercato comune: regole per la trasparenza e la tutela della reputazione.....p.192

- 3.2.1 *Il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche nel diritto comunitario: il profilo temporale.....p.192*
 - 3.2.1.1 L’art.14 del Reg.(CE) n.510/2006
 - 3.2.1.2 Il problema del momento rilevante per l’anteriorità
 - 3.2.1.3 *segue: il rapporto tra l’art. 3 comma 4 (già art. 14 comma 3 del Reg.(CEE) n.2081/92) e l’art. 14 comma 2 del Reg.(CE) n. 510/06 (ovvero:il caso Bavaria)*
- 3.2.2 *Il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche nel diritto comunitario: il profilo sostanziale.....p.206*
 - 3.2.2.1 L’art. 13 del Reg. (CE) n.510/2006 e l’art. 7 del Reg. (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario: la tutela delle indicazioni geografiche nei confronti dei marchi
 - 3.2.2.2 Gli strumenti di tutela previsti dal regolamento sul marchio comunitario
 - 3.2.2.3 Usurpazione (e tutela “extramerceologica”) delle indicazioni geografiche:i marchi *Barolo* e *Lardo di Colonnata*
 - 3.2.2.4 L’ evocazione delle indicazioni geografiche (mediante i marchi)
 - 3.2.2.4.1 *Il caso Gorgonzola/ Cambozola (e Danazola)*
 - 3.2.2.4.2 *Il caso Gerry /Kerry*
 - 3.2.2.4.3 *Parmesan: un verdetto a due facce*
 - 3.2.2.4.3.1 Traduzione, evocazione, genericità: il rapporto tra “*Parmesan*” e “*Parmigiano Reggiano*”
 - 3.2.2.4.3.2 Protezione *ex officio*? Il “no” della Corte

- 3.2.2.5 La genericità delle denominazioni e la sua ambivalenza concorrenziale
 - 3.2.2.5.1 *Feta*: le alterne vicende di un formaggio
 - 3.2.2.5.2 Il marchio comunitario *Grana Biraghi* contro la DOP *Grana Padano*, tra genericità ed evocazione
 - 3.2.2.5.3 Etichettatura ingannevole, genericità di una denominazione in pendenza del procedimento di registrazione, uso in buona fede e rapporto con i marchi collettivi: le molteplici questioni del caso “*Salame Felino*” al vaglio della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato
 - 3.2.2.5.3 .1 *La sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2009*
 - 3.2.2.5.3 .2 *La decisione del Consiglio di Stato del 29 settembre 2009*

Capitolo III

DALLA PREVENZIONE ALLA REPRESSIONE. ETICHETTATURA E TUTELA PENALE NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE.....p.245

Premessa. Alcune chiavi di lettura sulla “terza area” normativa (ovvero: oltre i marchi e le indicazioni geografiche)

- 1. Etichettatura dei prodotti alimentari e comunicazione di mercato : nuove prospettive a tutela della trasparenza e del consumatore.....p.249**
 - 1.1. *La Direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura dei prodotti alimentari (e altre norme)*
 - 1.2. *La Proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (30 gennaio 2008)*
 - 1.3. *Il nuovo ruolo dell’etichetta nel settore agro-alimentare*
 - 1.3.1 “Etichette globali” ...
 - 1.3.2 ...parte di un “sistema di qualità” ...
 - 1.3.3 ...per l’informazione del consumatore e la garanzia qualitativa
 - 1.4. *Verso l’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta?*
 - 1.4.1 Il fallimento del 2004
 - 1.4.2 Il disegno di legge “Zaia”
 - 1.4.3 ...e (ancora) la Comunicazione sul Libro Verde
- 2. Il “mistero” dell’origine svelato (e affrontato) alla frontiera.....p.263**
 - 2.1 *La riforma del Codice doganale comunitario*
 - 2.2 *Nuovi strumenti (normativi e operativi) di tutela doganale della qualità agro-alimentare*
- 3. Gli ultimi sviluppi sul “made in Italy”.....p.270**
 - 3.1 *La norma sul “made in Italy”: le travagliate vicende dell’art. 4 comma 49 della legge n.350/2003, fino alla legge n.166/2009.*
 - 3.2 *segue: gli interventi del 2009*
 - 3.2.1 La legge 23 luglio 2009 n. 99:un “autogoal”
 - 3.2.2 Il decreto-legge n. 135/2009 e la legge n.166/ 2009:il “cento per cento *Made in Italy*”
 - 3.3. *Alcune criticità concorrenziali*
- 4. Profili penalistici di tutela dell’agro-alimentare.....p.288**
 - 4.1 *Norme penali rilevanti*
 - 4.2 *Le innovazioni della “legge sviluppo” (legge 99/2009)*
 - 4.3 *segue:in particolare, i nuovi reati di cui all’ art. 517 quater cod.pen.*
 - 4.4 *segue: i rapporti con il d. lgs .n. 297/2004*

Capitolo IV
COMPETIZIONE SUL MERCATO GLOBALE E
TUTELA INTERNAZIONALE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE.....p.300

Premessa. Le indicazioni geografiche nel panorama internazionale.

1. Alla ricerca di una tutela: il quadro degli Accordi multilaterali.....p.302

1.1 *La Convenzione di Unione di Parigi del 1883*

1.2 *L' Accordo di Madrid del 1891*

1.3 *L' Accordo di Lisbona del 1958*

2. La tutela delle indicazioni geografiche negli Accordi TRIPs (1994) e nei negoziati di Doha.....p.308

2.1 *Le disposizioni della Sezione Terza - Parte Seconda degli Accordi TRIPs*

2.1.1 La definizione di indicazione geografica dell'art. 22 comma 1

2.1.2 L' "insufficienza concorrenziale" della regola generale sulla protezione delle indicazioni geografiche (art.22 comma 2)

2.1.3 Il "modello" dell'art. 23 sulle indicazioni geografiche dei vini e degli spiriti

2.2 *I negoziati del Doha Round: la perdurante controversia sulle indicazioni geografiche, tra il "già" e il "non ancora".*

2.2.1 La Dichiarazione di Doha (2001), le "Draft Modalities" (2008), il processo informale (2009)

2.2.2 Sullo sfondo dei negoziati: la competizione tra due blocchi di Paesi e di sistemi (marchio vs indicazioni geografiche)

2.2.3 Il sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche (c.d. Registro):verso una trasparenza globale?

2.2.4 L'estensione della protezione dell'art. 23: per andare oltre l'inganno

2.2.5 Il globale come opportunità per il locale

Conclusioni.....p.327

Riferimenti bibliografici.....p.331

INTRODUZIONE

1. Obiettivo del lavoro e motivazioni scientifiche

Il tema scelto per il presente lavoro di tesi- la tutela della qualità agro-alimentare sul mercato globale- rappresenta un ambito di ricerca di estremo interesse ed attualità, su cui sempre di più giuristi ed economisti- come pure operatori economici ed istituzioni, ai vari livelli, sono chiamati a confrontarsi.

L'attenzione per questo tema è cresciuta notevolmente negli ultimi anni sia a livello accademico, sia negli ambiti istituzionali nazionale, comunitario e internazionale, tant'è che da argomento "di nicchia" (si pensi al poco spazio riservato tradizionalmente ad esso nei Manuali e nelle Riviste di diritto industriale, salvo rare eccezioni) - sta divenendo tema sovente dibattuto e su cui gli operatori economici del settore reclamano risposte normative, amministrative, giurisdizionali chiare, rapide ed efficaci.

L'obiettivo di queste pagine – che pure non mancano di spunti critici- è anzitutto di tipo ricostruttivo: si vuole offrire una panoramica il più possibile completa ed aggiornata del complesso di strumenti normativi, di soluzioni giurisprudenziali e di problematiche aperte (insieme a qualche prospettiva di soluzione che si intravede) che l'ordinamento giuridico (ormai necessariamente da riguardare come "multilivello") offre a tutela della qualità agro-alimentare.

Il presente lavoro vuole delineare quindi, anzitutto un grande mosaico, costituito dalle numerose tessere che, da diverse angolazioni, servono a tratteggiare un quadro che appare molto complesso.

Il collante di questo mosaico è la lettura in chiave concorrenziale, nel contesto imprescindibile della globalizzazione economica e giuridica, la quale avviene a livello "regionale" (comunitario) e internazionale (soprattutto in ambito di WTO). Per usare un'altra metafora, questo lavoro vuole essere una narrazione del viaggio- spesso travagliato e soggetto a smarrimento- del "locale" nei lunghi e impervi sentieri del "globale".

Si dica subito che si è consapevoli che molte parti del lavoro meriterebbero un approfondimento ben maggiore di quanto si è potuto fare, e ciò ne costituisce senz'altro un limite, in quanto ogni aspetto potrebbe essere in futuro meglio studiato e analizzato criticamente.

Si è voluto puntare, però, deliberatamente (correndo tra l'altro qualche rischio in termini di lunghezza del lavoro e di paura di non riuscire a completarlo per tempo) su una piccola "pretesa" sistematica di completezza e onnicomprensività (che ovviamente -ogni tanto ma non sempre- ha comportato un sacrificio nell'approfondimento delle questioni). Ci si è convinti della bontà di questa

scelta, però, constatando- nello svolgere attività di ricerca sul tema- che non vi sono pubblicazioni dal respiro ampio che abbiano provato a trattare “a tutto tondo” il tema- tantomeno aggiornate agli ultimi importanti sviluppi, dal momento che molti di questi, come si vedrà, sono recentissimi, in quanto risalenti all’anno 2009 (ed anche agli ultimi mesi di esso) ma solo contributi, per quanto pregevoli, su specifici aspetti.

In coerenza con gli obiettivi del ciclo di Dottorato che si va concludendo e con la prospettiva che ormai da anni appare come la più feconda per l’interpretazione degli istituti della proprietà intellettuale, si vuole poi adottare come chiave di lettura e come criterio sistematico del lavoro quello dell’interazione tra la tutela della proprietà intellettuale nelle sue varie forme (in particolare marchi e indicazioni geografiche) ed il principio di libertà concorrenziale, inteso nelle sue pluriformi dimensioni (libera circolazione delle merci, trasparenza e correttezza -anche sanzionata penalmente- nella comunicazione di mercato e nell’etichettatura, competitività internazionale).

Come si vedrà, tutela della qualità agro-alimentare e istanza concorrenziale sono i termini di un binomio talora altamente conflittuale, talora convergente nel comune obiettivo dello sviluppo economico, della tutela del consumatore, della lotta alla contraffazione.

2. Motivazioni personali

Mi sia permesso, prima di entrare nel vivo della trattazione, esporre anche alcune motivazioni personali che mi hanno indotto a svolgere la presente ricerca.

Anzitutto, la scelta di approfondire il tema della qualità agro-alimentare mi ha dato la possibilità di completare un percorso di studio, iniziato già con la tesi di laurea sul tema dell’interpretazione pro-concorrenziale della disciplina dei marchi, svolta sotto la guida del Prof. Gustavo Ghidini e di Valeria Falce alla LUISS-Guido Carli di Roma. Approfondire il rapporto tra i marchi e le indicazioni geografiche mi è sembrato dunque un modo interessante per spostare la mia attenzione ad un’altra importante parte del diritto dei segni distintivi- quella delle indicazioni geografiche- e per accostare quindi la complessa e ambivalente relazione tra marchi e indicazioni geografiche, nella prospettiva feconda e auspicabile di un diritto dei segni della comunicazione di mercato sempre più unitario e coerente.

La scelta della qualità agro-alimentare mi è sembrata, poi, quanto mai opportuna come Dottorando nell’Università di Parma, città –ora anche sede dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) - da sempre all’avanguardia nella produzione dell’agro-alimentare di qualità e

nella tradizione di studio e di ricerca sul tema (basti citare gli scritti in tempi “non sospetti”- cioè quando l’ambiente industrialistico italiano non aveva ancora una forte consapevolezza dell’importanza del tema -del Prof. Cesare Galli e della Prof.ssa Silvia Magelli).

Vi è stata infine, dal febbraio 2009- e quindi proprio in concomitanza con i mesi cruciali per la stesura di questa tesi- un’altra circostanza personale che definirei “provvidenziale”, e cioè la mia assunzione come funzionario amministrativo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La mia attività lavorativa di questi mesi, seppur breve, nella *Direzione generale per lo sviluppo agro-alimentare, qualità e tutela del consumatore* - ed in particolare proprio nell’Ufficio SACO VII (Qualità dei prodotti), che cura i procedimenti di registrazione comunitaria delle DOP e IGP- è stata preziosa per acquisire una certa dimensione anche pratica dei problemi che mi mancava in precedenza, e soprattutto per comprendere l’urgenza e la complessità di risposte nella regolamentazione del settore agro-alimentare (ovviamente, però – è appena il caso di precisarlo- pur prendendo spunto talora da problematiche concrete, le considerazioni esposte in queste pagine sono riferibili esclusivamente al sottoscritto e non all’Amministrazione di appartenenza).

3. Alcune note metodologiche

Pare opportuno fare alcune brevi precisazioni metodologiche.

Anzitutto si è voluto premettere ad ogni singolo capitolo una breve premessa, il cui contenuto è una sorta di “diluizione” nel testo di ciò che avrebbe “classicamente” potuto essere contenuto nella presente Introduzione. Prima di tali premesse, si riporta sempre anche il “sommario” del capitolo, al fine di facilitarne la lettura.

Il capitolo II, dedicato al rapporto tra marchi e indicazioni geografiche in chiave concorrenziale, è particolarmente lungo: ci si è posti il problema se fare delle sue sezioni altrettanti capitoli indipendenti, ma si è scelto alla fine di mantenere l’unitarietà del capitolo, vista la riconducibilità generale ad un unico grande tema.

Le note a piè di pagina sono state adoperate non solo per indicare i riferimenti bibliografici della ricerca, ma anche per riportare stralci- anche ampi talora- di testi rilevanti, sia di dottrina che di giurisprudenza, in modo da costituire una utile “riserva” di informazioni, senza appesantire troppo il testo principale.

Si è data, poi, priorità alle problematiche che si pongono nell’ordinamento comunitario e internazionale, essendo il tema proiettato “sul mercato globale”, e tale scelta si riflette anche nella tipologia di giurisprudenza esaminata, che è principalmente quella comunitaria.

Ci si scusa infine fin d'ora per eventuali errori, incoerenze formali o sviste materiali che sicuramente sono sfuggite alla revisione.

4. Ringraziamenti

Si avverte il bisogno di ringraziare, e non per dovere formale, anzitutto il mio “tutor” l'Avv. Giulio Bergomi, che mi ha seguito nel lavoro e sempre incoraggiato con grande disponibilità, cortesia e signorilità, manifestate fin dai primi contatti.

Un ringraziamento anche a tutto il Collegio dei Docenti del Dottorato - ed in particolare al Prof. Cesare Galli - per la preziosa e stimolante proposta formativa che ha saputo offrire in questi anni di Dottorato, nonché agli Amici Dottori di ricerca e Dottorandi per l'amicizia di ogni nostro incontro.

Un grazie anche al Prof. Ghidini e ai Colleghi ed amici dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e comunicazione della LUISS-Guido Carli di Roma, cui sono sempre debitore per la crescita umana e intellettuale che dalla laurea hanno in me favorito.

Un pensiero riconoscente anche a tutti i Colleghi dell'Ufficio SACO VII del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che con la loro dedizione di ogni giorno si prendono cura dell'agro-alimentare italiano.

Un pensiero alla Prof.ssa Paola Frassi, recentemente scomparsa, che ho ascoltato per l'ultima volta a Milano nel giugno 2009 proprio in occasione di un Seminario organizzato dallo Studio “*Bird & Bird*” sul tema delle indicazioni geografiche.

Infine, il mio grazie va ai miei genitori e a mio fratello per la loro insostituibile vicinanza, a tutti i miei amici e soprattutto alla mia futura moglie Manuela, che ha avuto la pazienza di condividere con me questi ultimi quattro anni.

Capitolo I

LA TUTELA DELLA QUALITÀ AGRO-ALIMENTARE COME POLITICA DI CONCORRENZA

*“Hinc tamen hanc mecum poteras requiescere noctem
fronde super viridi: sunt nobis mitia poma,
castaneae molles, et pressi copia lactis.
Et iam summa procul villarum culmina fumant,
maioresque cadunt altis de montibus umbrae”*

(VIRGILIO, *Bucoliche*, I, 79-83)

SOMMARIO

Premessa. Qualità e concorrenza: *actio finium regundorum*

1. Qualità e globalizzazione: un binomio emergente

1.1 *Alcuni spunti dal “Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli”
della Commissione europea*

1.2 *La politica di qualità come strategia concorrenziale*

1.2.1 I cambiamenti dello scenario competitivo internazionale

1.2.2 Le peculiarità del settore agro-alimentare italiano

1.2.3 Altri dati a favore della concorrenza qualitativa

2. Il concetto di qualità agro-alimentare: una difficile definizione

2.1 *Qualità oggettiva e qualità soggettiva*

2.2 *Qualità in senso debole e qualità in senso forte (misure minime e misure di qualità)*

2.3 *Qualità normata e qualità dichiarata (“certificazione” ed “etichettatura”)*

2.4 *Qualità territoriale, concorrenza, tutela del consumatore: i principali dati normativi*

2.4.1 Qualità

2.4.1.1 Indicazioni geografiche

2.4.1.2 Etichettatura e correttezza concorrenziale

2.4.1.3 Marchi

2.4.2 “Variazioni sul tema” della qualità

2.4.2.1 Tipicità (e implicazioni concorrenziali)

2.4.2.1.1 Distinzione orizzontale: i diversi indicatori di tipicità
come “messaggeri” concorrenziali

2.4.2.1.2 Distinzione verticale: intensità del legame territoriale
e dimensione economica delle produzioni tipiche

2.4.2.2 Origine (nell’era della delocalizzazione)

2.4.2.3 Tradizionalità e cultura (tra valori antichi e sfide moderne)

3. Valore concorrenziale degli istituti della proprietà intellettuale

3.3 *Il principio concorrenziale come criterio di *reductio ad unum* del diritto industriale*

3.4 *La dialettica concorrenza-proprietà intellettuale: conflitto e convergenza*

Premessa. Qualità e concorrenza: *actio finium regundorum*

All'inizio del presente lavoro, avente ad oggetto la tutela della qualità agro-alimentare letta in chiave concorrenziale, occorre anzitutto accostarsi alla complessa nozione di “qualità” agro-alimentare, e farlo soprattutto *de iure condito*, e cioè attraverso i principali dati di diritto positivo che la delincono. Alla politica di qualità dei prodotti agricoli nel contesto della globalizzazione- che è nel contempo strategia concorrenziale da perseguire in via prioritaria- è dedicata peraltro anche la recente consultazione proposta dalla Commissione europea con la pubblicazione del *Libro Verde*, che offre spunti attuali di riflessione e segna le tappe per importanti sviluppi nell'Unione europea. Si tratta poi di ribadire, come fondamentale chiave di lettura, il valore pro-concorrenziale degli istituti della proprietà industriale.

1. Qualità e globalizzazione: un binomio emergente

1.1. Alcuni spunti dal “*Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli*” della Commissione europea

“In un mondo che diventa sempre più piccolo per effetto della globalizzazione incalzante, i prodotti dei paesi emergenti a basso costo di produzione esercitano una pressione crescente sugli agricoltori dell'Unione europea. Si acuisce la concorrenza sia per i prodotti di base, sia per i prodotti a valore aggiunto.

Di fronte a queste nuove sfide commerciali, l'arma più potente di cui dispongono gli agricoltori dell'UE è la qualità.

La qualità è un punto di forza dell'UE grazie all'altissimo livello di sicurezza garantito dalla normativa UE da un capo all'altro della catena alimentare e grazie agli investimenti realizzati dagli agricoltori – e più in generale dai produttori – per conformarvisi.(...)

“Qualità” vuol dire soddisfare le aspettative dei consumatori. Riferite ai prodotti agricoli, le qualità di cui si parla nel presente Libro verde sono le caratteristiche del prodotto, quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione, che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere. La qualità è un argomento che riguarda ogni agricoltore europeo e ogni acquirente, sia che si tratti di derrate rispondenti a requisiti minimi o di prodotti di prima qualità nei quali l'Europa eccelle”.

Il brano riportato costituisce l'incipit del “*Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*” pubblicato dalla Commissione europea, il 15 ottobre 2008¹.

Come è noto, allo strumento del “*Libro verde*” si ricorre in ambito comunitario ogni volta che si avverta la necessità di promuovere un'ampia consultazione su specifiche tematiche - in questo caso la qualità dei prodotti agricoli ed alimentari².

Pertanto, la Commissione ha invitato tutti gli interessati, individualmente o come soggetti collettivi, ad inviare entro il 31 dicembre 2008 osservazioni, commenti e risposte ai quesiti posti nel *Libro Verde*. La consultazione ha avuto esiti molto positivi, almeno sotto il profilo dell'interesse suscitato (se non delle risultanze cui è giunta, dal momento che sulla sostanza non mancano dubbi, critiche e divergenze): come risulta, infatti, dalla documentazione pubblicata sul sito della Commissione³, sono pervenuti più di cinquecento contributi scritti, in risposta alle domande contenute nel Libro Verde. Nella Conferenza⁴ tenutasi a Praga il 12 e 13 marzo 2009, sono state poi presentate le Conclusioni sulla consultazione⁵, sfociate infine nella recente *Comunicazione* della Commissione, pubblicata il 28 maggio 2009⁶.

L'Italia, oltre contribuire con numerosi interventi inoltrati da soggetti privati e pubblici -come si può verificare scorrendo le risposte scritte inviate alla Commissione e consultabili on-line- ha formulato anche una propria posizione ufficiale in merito mediante il contributo inviato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali⁷. Tale “Dossier” si apre affermando che

“L'Italia ritiene rilevante la politica della qualità dei prodotti agroalimentari incentrata sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulla specificità delle realtà locali. In questo spirito è fondamentale puntare sulla tutela e sulla promozione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari quale strumento di sviluppo del settore agroalimentare.”

¹ Consultabile in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:IT:PDF>

² Dopo il Libro Verde, sulla base delle risposte dei portatori di interessi (i c.d. *stakeholders*), la Commissione procede ad ulteriori iniziative, quali una *Comunicazione*, che tira le somme della consultazione e la redazione di un *Libro Bianco*, con cui si preannunciano le linee-guida per una successiva attività normativa.

³ Cfr, per l'esame di tutti i contributi pervenuti: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm

⁴ Per notizie sulla Conferenza di Praga, cfr: <http://www.qpc.cz/index.php?lchan=1&lred=1>

⁵ Cfr, in: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm: *Conclusions from the consultation on agricultural product quality*

⁶ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli*, del 28 maggio 2009, consultabile in: http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm

⁷ Il “Dossier sul Libro Verde predisposto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, sulla qualità dei prodotti agricoli- Valutazioni e proposte dell'Italia” - è consultabile al sito sopra citato, unitamente agli altri contributi della consultazione pubblica (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/opinions_en.htm)

Per creare sviluppo sostenibile nel tempo, anche nelle aree marginali e senza sussidi, sono indispensabili interventi attraverso la qualità, l'origine, la trasparenza per il consumatore e la tutela dei valori distintivi”.

L’iniziativa stessa della Commissione e il riscontro ottenuto confermano un dato di cui già da qualche tempo si era venuta acquisendo sempre maggiore consapevolezza: quello del crescente interesse in sede nazionale, comunitaria e internazionale per il tema della qualità agro-alimentare. Già prima dell’apertura della consultazione sul Libro Verde- che, per così dire, ha “ufficializzato” il dibattito in ambito comunitario- molti “sintomi” di tale rinnovato interesse si erano manifestati, soprattutto negli anni Duemila: basti pensare, in ordine sparso, ai numerosi interventi del legislatore comunitario nel settore agro-alimentare, volti a regolamentare soprattutto la comunicazione di mercato (indicazioni geografiche, marchi, etichettatura, pubblicità, pratiche commerciali sleali); alle sempre più numerose pronunce della giurisprudenza comunitaria, al crescente interesse del mondo accademico per la tematica delle indicazioni d’origine; all’attenzione sempre più intensa dei consumatori e delle imprese per i prodotti di qualità; all’attivismo degli enti territoriali e pubblicistici in materia di registrazione di marchi collettivi geografici e di c.d. marchi territoriali; alle diatribe in tema di WTO sulla protezione delle indicazioni geografiche (nell’ambito del c.d. Doha Round).

Su tali argomenti, come pure sui contenuti e sulle proposte del Libro Verde - in riferimento ai singoli argomenti trattati in esso- si tornerà nel corso di questo lavoro. Tra breve, in particolare, ci si soffermerà sul concetto stesso di qualità agro-alimentare che il Libro Verde sottende, e che – fin dai primi commenti⁸- non è per nulla pacifico.

Tuttavia, è parso interessante iniziare il presente lavoro proprio prendendo le mosse dal Libro Verde, per la sua stringente attualità, in particolare riportando le sue prime affermazioni in tema di qualità.

L’incipit del Libro Verde permette infatti di sviluppare alcuni spunti preliminari di riflessione sul tema che ci si accinge a trattare, e che, in sintesi, riguarda il binomio “*qualità agro-alimentare*” e “*concorrenza sul mercato globale*”.

1) Anzitutto, è significativo che il primo concetto che il “Libro Verde” dedicato alla qualità richiama non è quello di qualità in sè, come ci si aspetterebbe, ma quello di “*globalizzazione incalzante*” e di “*concorrenza*” da parte dei Paesi emergenti sulla base di prodotti a basso costo: il

⁸ Un primo commento sistematico da molteplici punti di vista, al quale si farà più volte riferimento, è contenuto in: “*Rivista di diritto alimentare*”, n.1/2009, dedicato interamente all’argomento, e consultabile per intero in: www.rivistadirittoalimentare.it

contesto economico- ma anche storico-politico e sociale- della c.d. globalizzazione costituisce la motivazione principale per cui si rende necessario competere sulla qualità. La *qualità* è cioè fin da subito intesa in modo *funzionale*- teleologico, si direbbe- e precisamente quale *strumento di competizione*, e di competizione nel contesto del mercato globale: “*di fronte a queste nuove sfide commerciali, l’arma più potente di cui dispongono gli agricoltori dell’UE è la qualità*”. Dunque: l’esigenza di tutelare la qualità agro-alimentare e, quindi, di studiare modalità sempre più adeguate per farlo (obiettivo che il Libro Verde appunto si propone, e per cui si chiede l’aiuto degli *stakeholders*) è, nella visione della Commissione, un’esigenza di chiara matrice concorrenziale, legata strettamente al fenomeno della globalizzazione dei mercati⁹.

2) La concorrenza sul mercato globale è interpretata, poi, nel senso specifico di “lotta” concorrenziale, di gara per la prevalenza dei prodotti europei, di difesa dalla competizione dei Paesi emergenti, che competono sulla base dei “bassi costi”. La prima sensazione che si avverte è che il sistema economico dell’Unione europea sia considerato quasi sotto assedio, “in guerra”(si parla, infatti, di qualità come “*arma più potente*”), e che la politica di qualità sia l’unico rimedio efficace in tale situazione.

Il panorama che emerge, a livello internazionale è d’altra parte, spesso, proprio quello di una lotta senza tregua che viene combattuta tra grandi sistemi economici di massa (es. USA, Cina), da un lato, e da Paesi con una maggiore tradizione di qualità agro-alimentare, dall’altro (Paesi europei, ed in particolare mediterranei). I primi- per ragioni geografico - territoriali nonché di cultura alimentare- vedono nella “*quantità*”- cioè nell’incremento della produzione e quindi nell’abbassamento dei costi- il principale strumento concorrenziale in campo agro-alimentare; i secondi, invece, devono puntare la strategia competitiva soprattutto sulla “*qualità*”, sulla valorizzazione del proprio tradizionale patrimonio di cultura agro-alimentare, il cui valore aggiunto è dato dal legame con il territorio¹⁰.

⁹ E’ significativo, tra l’altro, che le prime informazioni che si incontrano sul sito della Commissione- quelle cioè di presentazione sintetica della Consultazione sul *Libro Verde*, nella “home page”, mettano in evidenza proprio l’importanza della politica di qualità per la competitività sul mercato globale: “*The Commission wanted to know if it had the right instruments to facilitate quality and to help farmers communicate on the quality of their products (...)The Commission strongly believes that EU farmers must meet the challenges of consumer demand: providing the right product, in right quantities and of the right quality, at the right prices; global competition: quality is one of the EU’s strengths to compete on a global market and respond to consumer demand. That is why quality is a unique opportunity for farmers*”.

¹⁰ Come meglio specifica il *Dossier* italiano che, come si è visto, accenna al “*consolidamento del legame con il territorio*” e alla “*specificità delle realtà locali*” (p.2)

Tale “gara concorrenziale”, o “sfida della qualità”¹¹ si gioca ad una duplicità di livelli: il primo di essi consiste nella “lotta legale” e di impostazione normativa -che si riflette immediatamente nelle negoziazioni all’interno del WTO, ove, come si vedrà, sono evidenti le diversità di vedute sulle modalità di tutela delle indicazioni geografiche, principale strumento di specifica tutela della qualità territoriale; il secondo, di “lotta illegale”(concorrenza *lato sensu* sleale) concerne il fenomeno della contraffazione e della tutela della proprietà intellettuale a livello internazionale, dal momento che sono quasi sempre i prodotti “di qualità” dei Paesi quali il nostro ad essere oggetto di comportamenti illeciti da parte di esponenti malavitosi (peraltro sempre più organizzati) provenienti perlopiù da Paesi poco sensibili all’ esigenza di tutela della qualità (si pensi per esempio alla contraffazione di matrice cinese).

La lotta concorrenziale per l’affermazione di una forte tutela della qualità agro-alimentare è dunque sempre lotta “per” affermare una propria visione di tale qualità ed è al contempo lotta “contro” l’indebito approfittamento (per usare l’espressione più generica ed ampia possibile) che altri possano fare della qualità di cui si è latori sul mercato.

3) Il Libro Verde, peraltro, risulta fin da subito ambiguo – come meglio si vedrà *infra-* in relazione alla nozione di qualità cui intende fare riferimento, dibattendosi, in nome del *politically correct*, tra due diverse concezioni.

Dapprima infatti il testo afferma che la qualità è “*un punto di forza dell’UE grazie all’ altissimo livello di sicurezza garantito dalla normativa UE da un capo all’altro della catena alimentare e grazie agli investimenti realizzati dagli agricoltori – e più in generale dai produttori – per conformarvisi(...)*”. Dunque, “qualità” si lega strettamente a “sicurezza”, e a rispetto della normativa comunitaria, in particolare quella riguardante i requisiti igienico-sanitari. Sembra si faccia riferimento quindi a una concetto “normativo” di qualità, cioè a una qualità intesa come rispetto di norme minime.

¹¹ Nel *Libro Verde* (p.4), si specificano alcuni profili di tale sfida: si tratta della sfida a mantenere un buon rapporto qualità/prezzo e a non abbassare il livello qualitativo (“*In una congiuntura di prezzi elevati delle derrate, l’incentivo ad aumentare il volume della produzione non deve diventare un pretesto per abbassare la qualità. I consumatori vogliono acquistare prodotti alimentari a prezzi abbordabili e con un buon rapporto qualità/prezzo*”)ma anche a soddisfare una serie complessa di esigenze “*Tuttavia, a prescindere dal prezzo, consumatori e grossisti hanno molte altre esigenze riguardo al valore e alla qualità dei prodotti che acquistano. Soddisfare queste esigenze rappresenta una grossa sfida per gli agricoltori. Le esigenze del mercato sono varie e tendono a moltiplicarsi. (...)* Infine, ma non meno importante, i consumatori che in molte parti del mondo dispongono di un reddito crescente sono alla ricerca di cibi saporiti, tradizionali e genuini, oltre che rispettosi di un più alto livello di benessere animale. Anziché considerarle come un vincolo oneroso, gli agricoltori europei possono mettere a profitto tali esigenze, fornendo esattamente quello che chiedono i consumatori, differenziando nettamente i loro prodotti sul mercato e ottenendo così un vantaggio competitivo. La politica agricola dell’UE deve sostenere gli agricoltori nei loro sforzi per vincere la sfida della qualità. L’UE persegue già adesso questo scopo con i suoi programmi e regolamenti, che sono essenzialmente di due ordini: misure minime e misure di qualità”. Fin da queste prime battute del Libro Verde, la politica di qualità è intesa dunque quale strumento per garantire un vantaggio concorrenziale in termini di differenziazione, e si basa, come si vedrà, sul rispetto di alcuni requisiti minimi, nonché di misure volte a garantire una più elevata qualità.

Subito dopo, però, si aggiunge che “ ‘Qualità’ vuol dire soddisfare le aspettative dei consumatori. Riferite ai prodotti agricoli, le qualità di cui si parla nel presente Libro Verde sono le caratteristiche del prodotto, quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione, che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere”. E’ questo un concetto di qualità “in senso forte”, di “alta qualità”, legata alla tradizione produttiva (“metodi di produzione”) e/o al territorio (“luogo di produzione”)¹², perché è questo tipo di qualità, e non il mero rispetto di requisiti igienico - sanitari, che tocca “le aspettative dei consumatori” e che, d’altronde, ha un ruolo centrale nel sistema comunitario di tutela delle indicazioni geografiche. Peraltro, nel cuore stesso di questo concetto forte di qualità si evidenziano *in nuce* un aspetto *oggettivo* (le “caratteristiche” oggettive del prodotto, le qualità in senso oggettivo) e un aspetto *soggettivo* (le “aspettative del consumatore” in relazione a tali caratteristiche: l’immagine - se vogliamo- che si ha del prodotto).

Nonostante tali ambiguità di fondo, interessante appare il riferimento all’esigenza che la qualità sia “comunicata” (“il produttore desidera far conoscere e il consumatore vuole conoscere” la qualità). Nella *Comunicazione* finale della Commissione¹³ è centrale l’attenzione alla *trasparenza* di mercato, cuore dell’istanza concorrenziale, che si attua attraverso un complesso di strumenti di tutela giuridica, realizzata a vari livelli e con vari strumenti: da una parte, i *marchi individuali*, svolgendo la loro funzione distintiva (che è indicazione di provenienza imprenditoriale) offrono indirettamente una garanzia di qualità¹⁴; i marchi collettivi, e in particolare quelli geografici, si pongono poi direttamente come strumenti di garanzia dell’origine e della qualità, grazie alla loro peculiare disciplina; vi è poi il complesso delle indicazioni geografiche (DOP, IGP, STG e altre indicazioni nei settori speciali, come quello del vino e delle bevande spiritose), segni pubblicitari specificamente dedicati alla tutela della qualità territoriale; vi sono infine le discipline che mirano specificamente a garantire la trasparenza e la libertà del gioco concorrenziale (disciplina sull’etichettatura, sulla pubblicità ingannevole e comparativa, sulle pratiche commerciali sleali, sulla concorrenza sleale,

¹² Subito dopo infatti si dice “La qualità è un argomento che riguarda ogni agricoltore europeo e ogni acquirente, sia che si tratti di derrate rispondenti a requisiti minimi o di prodotti di prima qualità nei quali l’Europa eccelle”(cfr *Libro Verde, Introduzione*, p.4)

¹³ Cfr *Comunicazione* sulla politica di qualità, cit., p.4, “Uno dei principali obiettivi della politica di qualità dei prodotti agricoli è informare l’acquirente e il consumatore circa le caratteristiche del prodotto e le modalità di produzione. Non si può esigere dall’acquirente e dal consumatore che paghi un prezzo equo se non dispone di informazioni precise, utili e garantite su tali caratteristiche e modalità.” E’ interessante tra l’altro notare il legame che viene posto dalla Commissione tra diritto all’informazione ed equità del prezzo, quasi che l’assicurazione del primo fosse la giustificazione di tale equità.

¹⁴ Cfr per la funzione del marchio A.VANZETTI, *Equilibrio d’interessi e diritto al marchio*, in *Riv.dir.comm.*, 1960, I, p.255 ss; ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali di dir.ind.*, Milano, 1977, p.1161 ss, ID., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv.dir.ind.*, 1998, p.71 ss, ID., *I marchi nel mercato globale*, in *Riv.Dir.ind.*, 2002, p.92 ss; A.VANZETTI -V.DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, III ediz.2000, p.124 ss, in cui, si discorre di una funzione di indicazione di provenienza o di origine per i marchi generali e di una funzione anche di costanza qualitativa per i marchi speciali, nonché dello “.statuto di non recettività” nel diritto riformato dei marchi.Cfr anche M.RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale.Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p. 61 ss.

diritto *antitrust* in senso stretto). Come si può vedere, sebbene si tratti di un armamentario giuridico molto diversificato un minimo comune denominatore si rinviene senz'altro nella valenza pro-concorrenziale che tali istituti presentano, con particolare riferimento all'obiettivo della trasparenza concorrenziale.

Occorre a questo proposito da un lato richiamare quella proficua impostazione – cui largamente hanno contribuito le scuole di *Law and Economics* e che anche in Italia vanta illustri sostenitori- che interpreta in generale gli istituti di proprietà intellettuale come strumenti di rilievo concorrenziale¹⁵.

D'altra parte, occorre guardare alla “politica di qualità”- di cui la tutela ottenibile grazie ai singoli diritti di proprietà intellettuale (interpretati “pro-concorrenzialmente”, per così dire, *ab intra*, nel seno cioè delle rispettive discipline giuridiche) è la *maior pars*- come strategia concorrenziale complessiva, sul mercato globale (e soprattutto in questo senso vi fa riferimento la Commissione europea).

1.2 La politica di qualità come strategia concorrenziale

Gli spunti tratti dal *Libro Verde* e dalla *Comunicazione* sulla politica di qualità - dunque - mostrano quanto il tema della tutela della qualità e del suo rapporto con la concorrenza globale sia di grande attualità.

Ci si deve ora meglio soffermare sulle motivazioni in base alle quali la tutela della qualità e la valorizzazione dei prodotti tipici è sempre più cruciale come strumento competitivo e come fattore di sviluppo del sistema agro-alimentare italiano¹⁶, per cui si può dire che *la politica c.d. di qualità* è parte fondamentale della *politica di concorrenza* e strumento imprescindibile per lo sviluppo del settore agro-alimentare. Coerenti a tale natura sono peraltro le tre parole-chiave sulla base delle quali andrà evolvendosi, per quanto riguarda l'ambito comunitario, la politica di qualità dei prodotti agricoli, come enucleate dalla *Comunicazione* della Commissione: informazione (cioè, “migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle qualità dei prodotti

¹⁵ Sui profili generali del rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza, su cui ci si soffermerà alla fine del capitolo, si vedano G. FLORIDIA, *La proprietà industriale nel mercato comune*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, V, Padova, 1982; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960; R. FRANCESCHELLI, *Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del diritto industriale*, in *Studi in onore di G. Menotti De Francesco*, 1, Milano, 1957; ID., *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, in *Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento*, Milano, 1959. G. GHIDINI, voce “Monopolio e concorrenza” in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1975; G. GHIDINI - S. HASSAN, *Diritto industriale e della concorrenza nella CEE*, Milano, 1991

¹⁶ Si veda l'interessante studio dell' IRER (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia), *I marchi territoriali pubblici in campo agroalimentare: situazione attuale e prospettive di sviluppo*, Milano, dicembre 2005 (consultabile in <http://www.ired.it/Rapportifinali/2004C018RF.pdf>), in cui, a p.7, si ricostruisce il sistemi soggetti coinvolti sono imprese (produttori-distributori); istituzioni (garanti/controllo), consumatori (fruitori)

agricoli”);coerenza (“rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dell’UE”);complessità (“rendere più facili agli agricoltori, ai produttori e ai consumatori la comprensione e l’uso dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta”).¹⁷

1.2.1 I cambiamenti dello scenario competitivo internazionale

Anzitutto occorre mettere in evidenza due importanti cambiamenti intervenuti a livello macroeconomico, che hanno mutato profondamente lo scenario competitivo: si tratta dell’*introduzione dell’euro* e della *liberalizzazione degli scambi a livello internazionale*¹⁸.

Quanto al primo fenomeno, esso rileva perchè *“l’introduzione dell’euro e il suo recente apprezzamento sulle altre valute impedisce al sistema Paese l’utilizzo della leva valutaria sui mercati esteri e fa crescere i prezzi relativi delle produzioni europee, non solo sui mercati internazionali, ma anche sui mercati interni.”*¹⁹.

Il processo di liberalizzazione degli scambi -dalle implicazioni ben più ampie- riguarda invece tanto la realizzazione dell’integrazione economica europea, mediante l’instaurazione del mercato unico, quanto la riduzione delle barriere protezionistiche mediante accordi internazionali, e l’affermarsi del ruolo del WTO. Tale liberalizzazione *“intensifica la competizione e favorisce - soprattutto nel caso di produzioni indifferenziate - le merci e le imprese che possono godere di condizioni di costo più vantaggiose”*²⁰.

A causa di tali due fenomeni, la tutela della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari viene indicata come la via maestra- anzi, una delle poche strade percorribili- per compensare la minore quantità ed i maggiori costi che caratterizzano l’agricoltura italiana rispetto a quella di altri Paesi e per la creazione di vantaggi di natura competitiva nella commercializzazione, grazie alla diversificazione che così si opera²¹. Non potendosi competere (solo o soprattutto) su basi “quantitative”, la “concorrenza qualitativa” (e la tutela giuridica di essa) diviene di strategica

¹⁷ Cfr *Comunicazione*, cit., p.6

¹⁸ Come si sottolinea in IRER, *I marchi territoriali*, cit.,p. 8.

¹⁹ IRER, *I marchi territoriali*, cit., ibidem

²⁰ IRER, *I marchi territoriali*, cit., ibidem

²¹ Così E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza*, in *Riv.dir.agr.*, 1997, I , p.495; G.GIOS, *La qualità dei prodotti agricoli:considerazioni alla luce di alcune teorie di marketing*, in *Riv.ec.agr.* 1989, p.622;ma vedi anche A.CARROZZA, *Riflessioni preliminari sulla qualità dei prodotti agricoli*, in *Riv.dir.agr.*, 1993, p.39, ove parla di “*deificazione*” della qualità e del “*disgusto provocato dalla invadenza dell’apologia della qualità in tutti gli organi di informazione e in tutte le sedi politiche*”.

importanza. Tanto l'integrazione europea, quanto l'abbassamento del protezionismo internazionale sono peraltro espressione proprio del fenomeno "globalizzazione"²², la cui essenza dal punto di vista giuridico risiede nella contrazione della sovranità degli Stati, e nel ridimensionamento dell'assolutezza delle legislazioni nazionali, che di tale sovranità hanno costituito sempre la massima espressione²³.

1.2.2 Le peculiarità del settore agro-alimentare italiano

Oltre a tali mutamenti dello scenario competitivo internazionale, la necessità di una politica competitiva basata sulla qualità risiede anche nelle *caratteristiche strutturali* del settore agro-alimentare italiano, il quale è caratterizzato da almeno tre peculiarità: anzitutto il suo tessuto imprenditoriale si basa sulla *piccola e media impresa*; in secondo luogo, la sua *struttura morfologico-geografica* non presenta spazi che possano essere adibiti a grandi produzioni di massa; infine, la storia e la *cultura* del nostro Paese sono fortemente legate anche ad una tradizione alimentare e culinaria ben nota in tutto il mondo e fortemente radicata nella qualità e tipicità dei prodotti²⁴.

La storica reputazione delle produzioni italiane gioca senza dubbio alcuno nel senso di un vantaggio competitivo proprio in base a fattori quali la qualità e la tipicità dei prodotti, oltre a rendere il classico risvolto della medaglia- appetibili strategie di contraffazione del "*made in Italy*".

L'insieme di tali fattori rende difficile l'adozione di strategie basate sull'abbassamento dei costi, incentivando al contrario gli operatori a cercare nella qualità delle produzioni la chiave del successo sui mercati²⁵. La politica di qualità diventa così fondamentale per Paesi come il nostro, che può contare su una prestigiosa e lunga cultura alimentare, e quindi su prodotti di qualità, ma non su

²² Cfr A. JANNARELLI, *Il regime della concorrenza nel settore agricolo tra mercato unico europeo e globalizzazione dell'economia*, in *Riv.dir.agr.*, 1997, I, p. 417ss, secondo cui entrambi gli avvenimenti "si lasciano facilmente accomunare per via della loro convergenza nell'univoca direzione prescelta, volta quanto meno a ridimensionare, se non a addirittura a rimuovere, interventi di sostegno alle imprese suscettibili di incidere sulla libera competizione tra operatori economici. In realtà essi rappresentano momenti di emersione di un più profondo e generale fenomeno che caratterizza l'evoluzione economica mondiale di fine millennio e contribuiscono ad alimentare l'ambito istituzionale e giuridico entro cui vanno collocate, analizzate e interpretate le soluzioni normative relative al governo della concorrenza anche nel settore agricolo (...). Infatti il processo di sensibile contrazione delle sovranità nazionali nell'ambito della esperienza europea a favore dell'unione europea e, al tempo stesso, la "regolarizzazione" delle relazioni economiche Stati Uniti ed Europa, all'insegna dell'allentamento delle barriere tecniche e giuridiche a favore del libero mercato, sono, a loro volta, espressioni oltremodo eloquenti di quel più ampio fenomeno economico-sociale conosciuto sotto il nome, troppo spesso abusato e molte volte erroneamente interpretato, di "globalizzazione": fenomeno che va ben oltre il solo, per quanto fondamentale, mutamento del rapporto tra Stato e mercato".

²³ W.TWINING, *Globalization and legal theory: some local implications*, in *Current legal problems*, vol.49. part.II, 1996, p.1 ss.

²⁴ Appartiene alla comune esperienza la constatazione di quanto, all'estero, ed in alcuni Paesi in particolare, quali gli Stati Uniti, l' "*Italian sounding*", il "*Made in Italy*" sia apprezzato e ricercato (anche con mezzi illeciti) quale leva competitiva.

²⁵ Cfr Nomisma, *Prodotti tipici e sviluppo locale. VIII rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 nonché Nomisma, *La qualità per competere. Primo rapporto Indicod*, Roma, 2003.

grandi produzioni di massa. La politica di qualità è dunque per l' Italia uno strumento competitivo (o forse l'unico efficace ?) sempre più vitale nel contesto internazionale²⁶.

1.2.3 Altri dati a favore della concorrenza qualitativa

Tale necessità di tipo economico-strategico, peraltro, risulta coerente con altri dati non meno importanti²⁷.

1) Anzitutto la *politica agricola comunitaria*, a partire soprattutto dagli anni Novanta, ha subito un'evoluzione per cui si è passati da logiche produttivistiche e di sostegno alla quantità ad una attenzione sempre maggiore alla sicurezza e qualità agro-alimentare²⁸. Nell'ambito di tale

²⁶ Ciò spiega anche perché la tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari sta divenendo sempre di più un tema centrale nel dibattito scientifico, anche in ambiti disciplinari- quali il diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza- in cui l'attenzione al tema è fenomeno piuttosto recente (rispetto, ad esempio, al diritto agrario o alimentare o all'economia agraria). Tale crescente interesse trova riscontro nell'importanza che alla problematica riservano, da molteplici punti di vista, la normativa e la giurisprudenza nazionale, comunitaria e internazionale. Si tratta infatti di un tema economicamente - e politicamente - "caldo", che coinvolge fortemente una pluralità di interessi non sempre facilmente conciliabili, di cui, all'interno di ciascun Paese, sono latori soggetti pubblici (ai vari livelli del governo territoriale) e privati; a livello internazionale, poi, il tema della qualità agro-alimentare si pone sempre più quale terreno di confronto (e di "scontro") tra diversi Paesi e "sistemi" di Paesi - con economie e tradizioni agro-alimentari differenziate- che si riflettono talora in gravi difficoltà nell'ambito delle negoziazioni internazionali, in primis in ambito di WTO.

²⁷ Cfr per tali valutazioni IRER, *I marchi territoriali*, cit., p.8 ss.

²⁸ Cfr. E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, cit., p.501 ss, che ricostruisce l'evoluzione della politica agricola comunitaria, in cui l'originaria impostazione era di tipo "quantitativo", dal momento che la preoccupazione essenziale era di disporre un'efficace protezione ai redditi degli operatori del settore agricolo e di incrementare la produttività. Una serie di ragioni, in seguito, (difficoltà del bilancio comunitario, condizionamenti internazionali in sede di rinnovo dell'accordo GATT, superamento di talune finalità di politica agricola, ma soprattutto l'intenzione di assicurare una migliore protezione ai consumatori) ha fatto volgere la PAC verso una maggiore valorizzazione dei prodotti di qualità.

Quindi, il passaggio dalla politica quantitativa alla politica qualitativa è un'evoluzione implicitamente dettata proprio da esigenze filo-concorrenziali, dal momento che la motivazione principale risiede nell'esigenza di una maggiore tutela del consumatore, sempre più sensibile al dato qualitativo anziché a quello quantitativo.

E' proprio questo processo che, dai primi anni novanta, ha portato ai Reg.(CEE) 2081/92 e 2082/92 su DOP, IGP e attestazioni di specificità (ora STG), nonché alla Direttiva n.13 del 2000 sull'etichettatura: in tali testi, infatti, nell'ambito di una chiarificazione della comunicazione di mercato, la comunicazione corretta della qualità assume a perno del sistema.

Per una recente analisi, si veda F. GENCARELLI, *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p.50 ss (in: www.rivistadirittoalimentare.it), in cui ricostruisce le motivazioni della politica della qualità come nuova anima della politica agricola comunitaria: "*Tale politica di qualità è stata avviata sotto la spinta, da un lato, della necessità di creare nuovi sbocchi per una produzione eccedentaria, diversificando tale produzione e privilegiando la qualità e la tipicità dei prodotti alimentari e, dall'altro, dell'apertura completa del mercato interno che, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, ossia dell'equivalenza tra le legislazioni nazionali, affermato dalla sentenza Cassis de Dijon, rischiava di condurre ad una banalizzazione dei prodotti ed ad un abbassamento qualitativo*". La Comunità ha appunto gettato le basi di tale politica di qualità con i regolamenti riguardanti indicazioni geografiche e agricoltura biologica. Tra l'altro Gencarelli sottolinea la forza espansiva della politica di qualità in quanto questa in una prima fase "*si è limitata sostanzialmente alla sola disciplina e gestione delle denominazioni geografiche e dei metodi di produzione specifici e tradizionali*" mentre negli ultimi anni si deve constatare che "*tale politica ha acquistato sempre maggiore rilevanza e si è notevolmente ampliata, permeando progressivamente i vari aspetti della PAC*". Già la riforma della PAC del 1999 (Agenda 2000) si proponeva di migliorare la competitività dell'agricoltura europea anche puntando sulla

evoluzione, in particolare la regolamentazione comunitaria in materia di indicazioni geografiche ha senza dubbio il merito di aver ufficializzato il cd “principio di qualità”, facendo, come si vedrà, esplicita menzione del concetto di qualità nei suoi articoli esplicativi, ma soprattutto può essere intesa come un reale strumento di sviluppo del mondo rurale²⁹, potendo i c.d. “prodotti di nicchia”, con il valore aggiunto legato alla qualità del prodotto tipico, aiutare il reddito degli operatori del settore. Di tale attenzione è segno evidente anche il dibattito sui sistemi di qualità alimentare, di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005, in cui strettissimo è il connubio tra qualità alimentare, competitività ed esigenze di sviluppo rurale³⁰.

qualità e sulla sicurezza degli alimenti; ma “il passo decisivo verso il riconoscimento della posizione centrale del tema della qualità nella PAC riformata è stato compiuto, in realtà, con la cd. riforma di metà percorso del 2003 (Mid-Term Review) che, per la prima volta, ha previsto varie misure specifiche di sostegno a favore del miglioramento della qualità alimentare. Le riforme successive non hanno fatto che confermare il ruolo preminente della politica di qualità nella nuova PAC”. Quindi, l’Autore sottolinea che “la promozione della qualità alimentare si è andata in questi ultimi anni sempre più affermando come un obiettivo trasversale della PAC riformata e come uno strumento essenziale per migliorare, seguendo una logica di filiera, la competitività dei prodotti comunitari. In tale contesto, il recente Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli presentato nell’ottobre scorso dalla Commissione, rappresenta, nonostante talune lacune ed incongruenze, un segnale importante, in quanto indica che l’Unione europea è pienamente consapevole che il futuro della nostra agricoltura si gioca soprattutto sulla differenziazione dei prodotti europei e sulla promozione della loro immagine di alimenti sani e di qualità in un mercato sempre più liberalizzato e quindi sempre più concorrenziale”. Come si vede, è ben chiara la consapevolezza nell’attuale PAC che la politica di qualità è essenzialmente e irrinunciabilmente strumento privilegiato di competitività dell’agro-alimentare italiano ed europeo sul mercato globale.

La centralità nell’attuale PAC della politica di qualità si evince anche da provvedimenti quali il regolamento n. 1782/2003 sul regime di Aiuto Unico, che ha posto l’accento sul rispetto delle regole essenziali della qualità come aspetto fondamentale dell’impresa agricola; la normativa europea sulla sicurezza alimentare, a partire dal regolamento n. 178/2002; il regolamento sullo sviluppo rurale n. 1257/1999, e ancor più il recente regolamento n. 1698/2005, che pone in diretta correlazione *competitività* del settore agricolo e forestale e miglioramento della *qualità*.

²⁹ E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, cit., p. 508.

³⁰ Cfr Reg. (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Così significativamente il *considerando* 13 “Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola”. Di tali strategie fanno parte anche i “sistemi di qualità” dei prodotti alimentari, per cui si vedano il *considerando* 28 (“La misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell’adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi”) e 29 (“È necessario sensibilizzare i consumatori all’esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell’ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale”); nonché gli articoli 20 (“Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure: a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano (omissis); b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l’innovazione (omissis); c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare:

i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria; ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”) e 32 (“Il sostegno di cui all’articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso: a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano; b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell’ambito della normativa comunitaria nazionale; c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione

2) Parallelamente, è cresciuta la *sensibilità dei consumatori* per la qualità³¹: in particolare, è stata dimostrata la loro disponibilità a pagare un prezzo più elevato per prodotti di qualità, tendenza che non è attenuata ma semmai rafforzata dalla crisi economica³² in atto. Ove infatti diminuiscono le risorse economiche, il processo di scelta del consumatore si può orientare non verso un risparmio in assoluto, ma verso scelte di acquisto di migliore impiego di tali risorse: non tanto spendere meno, quanto spendere bene, posti determinati bisogni da soddisfare.

In tempo di crisi economica globale, cioè, si può dire, con un gioco di parole, che la qualità non va in crisi: contrariamente a quanto si potrebbe pensare (secondo un'istintiva equazione "crisi ergo risparmio" il mercato della qualità tiene, per la semplice constatazione, che i consumatori preferiscono spendere meglio, e per essere sicuri che ciò che spendono sia ben speso preferiscono orientare le loro scelte di acquisto su prodotti di qualità, secondo un elementare criterio di razionalità, che è l'assunto da cui parte l'elaborazione del modello concorrenziale.

Globalizzazione, quindi, e crisi economica (globale) rendono necessario competere sulla qualità e possono premiare quindi scelte di qualità, pur comportando contemporaneamente un aumento dei rischi per la tutela della qualità stessa e cioè un ampliamento e una "globalizzazione" anche dei fenomeni di contraffazione

Ciò che rende sempre più strategica una politica concorrenziale basata sulla qualità è quindi anche un cambiamento dal lato della domanda: i consumatori - che in un sistema concorrenziale si assumono quali giudici razionali del mercato - chiedono, soprattutto, qualità.

Perché, però, la politica di qualità sia efficace come politica concorrenziale è necessario che i diversificati strumenti di cui essa si giova siano ricondotti ad unità: l'esigenza di semplificazione e di unificazione è emersa nella consultazione per il Libro Verde ed è uno degli orientamenti fondamentali accolti nella *Comunicazione conclusiva*³³. In altre parole, di fronte alla complessità del

dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni").

³¹ Come sottolinea anche, come si è visto, il *Libro Verde*(p.4).

³² Cfr in proposito IRER, *I marchi territoriali*, cit., pp. 9 e 10: "La riscoperta dei prodotti tipici non sembra, peraltro, essersi arrestata nell'ultimo periodo, nonostante uno scenario macroeconomico sempre più incerto. A partire dal 2002 si è assistito ad un cambiamento nel mix di prodotti acquistati a favore della convenienza, come testimoniato dalla maggiore contrazione dello scontrino medio a valore rispetto allo scontrino medio a volume nella distribuzione moderna grocery. Solo una parte di consumatori è tuttavia disposta a rinunciare alla qualità per realizzare risparmi di prezzo; resta infatti alta la sensibilità ai prodotti e alle marche in grado di offrire un valore reale. Inoltre, in Italia negli ultimi decenni si è sviluppata una vera e propria cultura del cibo e oggi ci si alimenta anche e soprattutto per piacere. Tali tendenze sopravvivono anche in un contesto economico di maggiore incertezza. Non tutti i consumatori sono infatti disposti a rinunciare alla qualità per il prezzo e, d'altra parte, non tutti i consumi sono in calo: l'aumento degli acquisti di prodotti non di prima necessità, come la cioccolata e i fiori, evidenzia il desiderio del consumatore di gratificarsi anche nel quotidiano".

³³ Cfr *Comunicazione*, cit., p.4: "La politica di qualità dei prodotti agricoli ha subito un'evoluzione nel corso degli anni, evoluzione che però ha avuto luogo in maniera frammentaria — uno strumento dopo l'altro, settore per

globale- come anche insegna un principio ben noto ai sociologi- occorre reagire con la semplificazione e con la compattezza (il che non esclude una pluralità di strumenti, purchè ben armonizzati).

3) A tutto ciò si aggiunga anche un *dato* di tipo *psicologico-culturale* e cioè che, in una società in cui molti vivono nell'anonimato urbano e molti altri sono sradicati (per motivi di immigrazione o se vogliamo di mobilità lavorativa) dai propri luoghi di origine, i prodotti tipici diventano il simbolo tangibile, il veicolo di un persistente *legame con il territorio*, una sorta di inconscio rimedio allo sradicamento. In un mondo "globalizzato"- attraverso il "cibo" (e i segni che nella comunicazione commerciale ne contraddistinguono e garantiscono la provenienza da un determinato territorio) viene creato un ponte di ricongiungimento al "locale" e si garantisce, come è stato detto, una *legacy*, cioè la persistenza di un legame con la cultura di origine³⁴.

Dunque, la qualità agro-alimentare da una parte coinvolge il *locale*, trova nel legame con un determinato territorio la propria forza e la propria causa, radicandosi fortemente nel territorio e nelle esigenze di valorizzazione e promozione che sgorgano dal contesto comunale, regionale, nazionale e che ivi sono avvertite come degne di tutela; dall'altra assume sempre di più una dimensione *globale*, perché globale è il mercato, transfrontaliere le esigenze più pressanti di tutela e di lotta alla contraffazione, e di conseguenza le forme di tutela sono da ricercare necessariamente e principalmente sul piano comunitario e internazionale³⁵. La dinamica tra globale e locale- al pari di quella tra proprietà (intellettuale) e libertà (concorrenziale) rappresenta il grande filo rosso della tematica che si va affrontando: tant'è che l'intrinseco rapporto tra i due termini apparentemente

settore. Si potrebbero ottenere risultati ancora migliori raggruppando i vari strumenti in un insieme più coerente e sviluppando la politica nel suo complesso".

³⁴ Si veda sul punto E. MONTELLIONE, *La produzione agro-alimentare di qualità come bene culturale*, in *Riv.dir.agr.*, 2000, I, p.462 ss. Si ritornerà sul punto nel paragrafo dedicato alla "tradizionalità" dei prodotti agro-alimentari.

³⁵ Si veda C. GALLI, *Globalizzazione dell' economia e tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv.dir.ind.*, 2004, I, p.61, che sottolinea: "In un'epoca nella quale, come è stato efficacemente scritto, la globalizzazione dell'economia non si traduce soltanto in globalizzazione dei mercati ma anche in globalizzazione dei fattori produttivi, e quindi in una deterritorializzazione- oltre che in una dematerializzazione - dell'economia, i prodotti tipici si fondano invece su un elemento di localizzazione forte, sul quale le denominazioni che denotano l'origine di questi prodotti pongono l'accento. Ma questo elemento fortemente "local" ha sempre più bisogno di una tutela "global", cioè di una tutela che operi non solo nei paesi di origine dei prodotti tipici (e delle relative denominazioni), ma anche sugli altri mercati nei quali questi prodotti vengono esportati"

Perché la politica di qualità, in base a tali motivazioni, possa davvero essere uno strumento efficace di concorrenza, ha grande importanza la chiara e univoca fissazione delle regole del gioco, da parte delle istituzioni regolatrici: ciò avviene proprio attraverso la regolamentazione giuridica dei diversi aspetti che interferiscono con la garanzia della qualità agro-alimentare. Coerentemente con il fenomeno dell'integrazione comunitaria e dell'accresciuta importanza del WTO, tale normativa è poi soprattutto quella comunitaria e quella derivante dagli accordi internazionali.

Non si potrebbe a ben vedere sviluppare alcuna "politica di qualità" senza regole giuridiche a tutela della qualità, da inserire nel quadro delle regole giuridiche in materia di concorrenza.

opposti hanno generato di recente anche un nuovo termine, cioè “glocale”.³⁶ Questo ideale segmento rappresenta dunque il contesto sociale, economico e giuridico in cui vivono le esigenze di tutela della qualità agro-alimentare³⁷ e in cui vanno a collocarsi le problematiche specifiche ad esse inerenti.

2. Il concetto di qualità agro-alimentare: una difficile definizione

Dopo aver sinteticamente delineato in che senso la tutela della qualità sul mercato globale è, nel settore agro-alimentare, una necessità dal punto di vista della politica concorrenziale, occorre ora soffermarsi sul concetto stesso di “qualità” rilevante ai nostri fini. Consapevoli del fatto che “*in iure omnis definitio periculosa*”³⁸, l’intento è, più che di offrire una definizione-impresa forse impossibile, o quanto meno temeraria e perennemente *in fieri*-far emergere il concetto di qualità agro-alimentare come un mosaico emerge gradualmente dalla composizione delle varie tessere.

Per delimitare la valenza del concetto, occorre unire la prospettiva economica e quella giuridica, nella feconda prospettiva dell’analisi economica del diritto: utili spunti si possono trarre da alcuni rilevanti lavori economici³⁹, ma occorre soprattutto attentamente analizzare i dati normativi e giurisprudenziali sul concetto di qualità e su quelli – strettamente correlati al concetto di qualità agro-alimentare- di tipicità, origine/provenienza, tradizionalità.

Il compito non è affatto semplice, e il recente “*Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli*” conferma che sul concetto di qualità agro-alimentare è notevole l’ambiguità, anche nei documenti delle istituzioni comunitarie, da cui emerge una latente contraddizione come

³⁶ Il termine è stato coniato dal sociologo Zygmunt Bauman, di cui si veda Z. BAUMAN, *Globalizzazione e glocalizzazione*, Roma, 2005.

³⁷ Nel *Libro Verde* (p.4), tale pluralità di esigenze è messa in luce allorché ad esempio si afferma che “*i principali aspetti che ricorrono all’interno dell’Unione europea sono l’igiene e la sicurezza degli alimenti (un “imperativo non negoziabile”), la salute e il valore nutrizionale, nonché le esigenze della società civile. Inoltre, i consumatori sono sempre più attenti al contributo dato dall’agricoltura alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo, alla biodiversità, al benessere degli animali e alla carenza idrica. L’agricoltura, principale utilizzatrice della terra, rappresenta un fattore essenziale dell’assetto territoriale delle regioni, dei paesaggi e delle aree di pregio ambientale. Infine, ma non meno importante, i consumatori che in molte parti del mondo dispongono di un reddito crescente sono alla ricerca di cibi saporiti, tradizionali e genuini, oltre che rispettosi di un più alto livello di benessere animale*”.

³⁸ Per una serie di interessanti definizioni di qualità, si veda ad es. l’enciclopedia digitale per eccellenza: <http://it.wikipedia.org/wiki/Qualità>

E’ pure utile dare uno sguardo al vocabolario: *Il Nuovo Zingarelli, Vocabolario della Lingua italiana*, 1983, definisce “qualità” come “*l’elemento o insieme di elementi concreti che costituiscono la natura di qualcosa o di qualcuno, e ne permettono la valutazione in base ad una scala di valori*”; o anche come “*l’attributo o la proprietà morale o spirituale che determina e caratterizza una persona e permette di darne un giudizio o una valutazione*”, mentre in filosofia per qualità si intende il “*modo di essere di un qualsiasi oggetto*”. La definizione di “qualità” non può che essere letta in rapporto a quella di “quantità”, che è “*entità o massa valutabile o misurabile per numero, peso, dimensione o grandezza*”.

³⁹ K. J. LANCASTER, *A new approach to Consumer Theory*, in *Journal of Political Economy*, 1966, n.79, p.132 ss; W. M. GORMAN, *A possible procedure for analysing quality differentials*, in *Reviews of economic studies*, 1980, p. 843 ss; G.GIOS, *La qualità*, cit.,p.625.

puntualmente rilevato: da una parte si assiste sempre più a una sorta di “deificazione della qualità”, proprio in chiave competitiva, dall’altra regna molta incertezza sul termine, cosa che certo non giova alla necessità di precisione giuridica⁴⁰.

Accostandosi al concetto di qualità, occorre notare che esso è un concetto polivalente⁴¹, che presenta diversi profili da analizzare e diversi possibili approcci⁴².

⁴⁰ Numerose voci si sono levate di recente, nell’occasione della consultazione sul *Libro Verde*, lamentando la persistente ambiguità nel concetto di qualità agro-alimentare. A. GERMANO’, *Qualità alimentare: un’Europa, due sistemi*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, (consultabile in: www.rivistadirittoalimentare.it), a p. 22, così si interroga: “Ma cosa è la qualità? Preliminare, cioè, è la necessità di avere chiaro il concetto di qualità, dato che anche sugli organi di informazione e nelle sedi politiche alla parola “qualità” si fa continuo riferimento, perché si intravede in essa il toccasana dell’agricoltura europea, l’ultima risorsa disponibile - come dice il Libro Verde - per gli agricoltori europei di vincere sul mercato mondiale la competizione con i prodotti agricoli extracomunitari frequentemente, e per vari motivi, più abbondanti e quasi sempre meno costosi. Ma, nonostante questa “deificazione della qualità” o, probabilmente, proprio per siffatta deificazione, ci si lascia, di solito, a un generico discorrere, ad espressioni indefinite quali “cibi saporiti, tradizionali, genuini”, senza la preliminare acquisizione del concetto “qualità”, la cui precisione è, invece, assolutamente necessaria- perché vincolante – nelle elaborazioni giuridiche”.

Anche G. MACCIONI, in *L’ambiguità della qualità*, ibidem, p. 31 ss sottolinea la polivalenza e l’ambiguità del concetto di qualità in generale e nel recente Libro Verde in particolare: “Il Libro Verde sulla qualità solleva qualche perplessità su una ambiguità di fondo: la concezione stessa di “qualità”. Nel tempo, si è tentato di sintetizzare i principali aspetti della qualità, senza che ciò abbia risolto l’ambiguità. Si può parlare di qualità dal punto di vista merceologico (con riferimento alle caratteristiche commerciali, all’aspetto esteriore, alle caratteristiche del confezionamento del prodotto); di qualità nutrizionale (relativa a composizione ed ingredienti, contenuti); di qualità organolettica (relativa agli aspetti gustativi del prodotto); di qualità igienico-sanitaria (riferita alle garanzie di sicurezza oggi richieste soprattutto dal “pacchetto igiene”); di qualità ambientale (ricordiamo le certificazioni sui metodi di produzione eco-compatibili o alcune certificazioni su imballaggi riciclabili, sulla biodegradabilità o altro); di qualità etica (si tratta delle certificazioni che riguardano lo sfruttamento della manodopera, del lavoro minorile ecc.); di qualità con riguardo appunto all’origine del prodotto (ed in questo caso si farà riferimento specialmente alle denominazioni di origine ed alle indicazioni); di qualità come bene culturale ed altro. La qualità può mutare di significato in relazione al soggetto da cui viene considerata. La sua percezione è differente a seconda che interessi il produttore, il consumatore (o alcune fasce di consumatori), il trasformatore e può prendere in considerazione aspetti diversi. Il produttore fa riferimento per lo più alle caratteristiche intrinseche del prodotto, anche se oggi non può prescindere da tecniche produttive rispettose della salute umana e dell’ambiente. Il consumatore tende a “privilegiare” l’igiene, in generale la “salubrità”. Mentre l’industria è spinta verso l’inevitabile esigenza di standardizzazione dei prodotti che soddisfano requisiti minimi accettati a livello internazionale. Ma potremmo giungere a dire che il concetto di qualità muta singolarmente a seconda della valutazione personale del soggetto di riferimento. Il concetto di qualità tende a cambiare anche in relazione a diverse esigenze da soddisfare (dei consumatori e in relazione alle differenti produzioni)”.

Si vedano anche T. DEL GIUDICE, *Qualità alimentare e grande distribuzione*, ibidem, p.33 ss., secondo la quale “Quando si affida alle produzioni di qualità il compito di rendere competitivo l’agroalimentare italiano sui mercati mondiali diventa fondamentale riempire di contenuti tale caratteristica.”(cioè il concetto di qualità)e sottolinea che “Una qualità alimentare che, nell’accezione moderna, dimostra di avere numerose ed innovative sfaccettature richiede non uno ma diversi strumenti di tutela e valorizzazione, che forse vanno inventati ed integrati con quelli già esistenti”.

⁴¹ Cfr E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, cit.,p. 496; L. PILATI – G. RICCI, *Concezioni di qualità del prodotto ed asimmetria informativa lungo il sistema agroalimentare*, in *Riv.ec.agr.*, 1991, p. 431.

⁴² Per A. GERMANO’, *Qualità alimentare*, cit., p.22, come punto di partenza è opportuno anzitutto ragionare per esclusione, guardando a cosa non è qualità: “Cosa è “qualità”, dunque? E’, sicuramente, qualcosa di diverso da “quantità”; ed è sicuramente diverso da oggetto di “meno costo”; ma è anche diverso da ciò che deve necessariamente essere presente in tutti i prodotti agricoli onde essi siano “alimenti” secondo la definizione del Reg. 178/2002, ovvero di prodotti che, per essere immessi sul mercato, non devono essere né dannosi per la salute, né inadatti al consumo umano: sicché, qualità alimentare è sicuramente un concetto diverso da quello di igiene e di sicurezza alimentare che sono i prerequisiti perché si abbiano, sul mercato, prodotti che possano qualificarsi alimenti.

Ma se qualità implica un giudizio diverso da quello che ha per oggetto, da un lato, l’igiene con cui l’alimento è stato ottenuto e, dall’altro, la sicurezza, sotto il profilo della salute, dell’ingestione del prodotto da parte degli uomini, cosa è, allora, la qualità? Dire che “qualità” voglia significare la conservazione, nel prodotto, delle sue caratteristiche

Nel settore agro-alimentare, peraltro, il concetto “principe” di qualità che in vario modo rileva è quello di “qualità territoriale”, che trova sue specificazioni e declinazioni nei concetti di origine, tipicità, tradizionalità, provenienza dei prodotti.

Peraltro l’ambiguità del concetto è accresciuta dal fatto che anche termini come questi, (correlati o meglio integranti altrettanti profili definatori del concetto di qualità territoriale) appaiono privi di una chiara definizione⁴³, non solo in dottrina e giurisprudenza ma anche nei dati normativi⁴⁴, come pure non univoca appare la nozione stessa di prodotto agro-alimentare.⁴⁵

Vi è da aggiungere che il concetto di qualità introdotto dalla normativa comunitaria- fonte regolatoria assolutamente predominante, in modo diretto o indiretto, nell’ambito disciplinare di cui ci si occupa- risulta nuovo alla tradizione giuridica nazionale, che nelle regole “sulla qualità” del codice penale o del codice civile adottava una prospettiva molto riduttiva e settoriale, inadeguata alle moderne esigenze del settore agro-alimentare⁴⁶.

naturali e genuine, è mistificante, come se si volesse fare intendere che accanto ai prodotti agricoli di qualità perché “naturali” ci potrebbero essere prodotti agricoli non di qualità perché “artificiali”: il che è un assurdo (...)

⁴³ “Origine, tipicità e qualità dei prodotti agro-alimentari sono termini ancora oggi non del tutto definiti, e privi di univoco significato sotto il profilo giuridico”: così F. ALBISINNI, *L’origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.* 2000, I, p. 23 ss., che ricorda anche come si è parlato di “mistero dell’origine”, secondo l’espressione di J.P. BRANLARD in *La reconnaissance et la protection par le Droit des mentions d’origine géographique comme élément de qualité des produits alimentaires*, in *Revue de droit rural*, 1995, p. 409.

⁴⁴ Come risulterà chiaro con l’analisi dei principali dati normativi, non risultano indicazioni uniformi in proposito.

⁴⁵ E’ da notare, parlando di tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari, le incertezze non riguardano solo il termine “qualità” e i correlati termini “origine, tipicità, etc.” ma anche il concetto di “prodotto agricolo” o “agro-alimentare”. La dottrina si è interrogata sul punto: per un esame delle questioni sottese, si veda A. CARROZZA, *Riflessioni intorno al concetto di “prodotto agricolo”*, in *Riv. dir. agr.* 4, 1995, p. 392 ss.

⁴⁶ Cfr UNIONCAMERE, *Usa dei marchi collettivi geografici: i problemi pratici e interpretativi*, dicembre 2007, (consultabile in: http://www.unioncamere.it/index.php?Itemid=26&id=14&option=com_content&task=view), p.28 ss. Si pensi alle regole che coinvolgono il concetto di qualità nel codice penale (art.515, art.516 art.517), in cui le norme fanno riferimento a marchi e ad altri segni distintivi non tanto quali indicatori di qualità, ma come indicatori di appartenenza, e di garanzia solo indiretta della qualità.

Anche le regole del codice civile appaiono inadeguate alle esigenze del settore agro-alimentare. Se si fa riferimento ad esempio al sistema delle garanzie previsto nel contratto di vendita, che è modellato sul concetto negativo di *assenza di vizi* piuttosto che su quello positivo di *presenza di qualità* (cfr art.1490 c.c. sull’assenza di vizi, laddove il difetto di qualità essenziali è regolato dall’art.1497 c.c.)

Il quadro disciplinare ha subito rilevanti modifiche, in ragione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24 (di attuazione della direttiva 1999/44 CE sulla vendita di beni di consumo), che ha generalizzato una specifica tutela per il caso di diritto di conformità del bene, e, poi, con il Codice del consumo.

Ma anche con riferimento a queste ultime novità legislative, il sistema di tutele (risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, riparazione dei difetti, risarcimento del danno) è ispirato a una logica non adatta alla specificità dei prodotti agro-alimentari. Infatti, “i prodotti agricoli sono per definizione prodotti ad utilità istantanea, che si esauriscono nell’atto della fruizione, laddove la maggioranza degli altri prodotti consente un’utilizzazione ripetuta, anche nel caso dei prodotti di consumo e persino per la più parte dei c.d. “usa e getta”. Sicché un sistema di garanzie della qualità modellato soltanto sul prodotto finale e sulla possibilità di intervenire su tale prodotto (in quanto bene durevole ad utilità ripetuta) risulta ben poco coerente con le specificità dell’alimentare”(ivi, p.31).

E' appena il caso di notare che l'ambiguità nell'uso di tali termini – in particolare nei testi normativi- non giova alla dinamica concorrenziale, in quanto rende poco trasparenti le regole del gioco⁴⁷.

2.1 Qualità oggettiva e qualità soggettiva

Nel tentativo di analisi del concetto di qualità rilevante, più tassonomie sono proponibili. Ci si limita qui a proporre una serie di dicotomie particolarmente pregnanti.

La prima fondamentale distinzione è quella tra dimensione oggettiva e una soggettiva della qualità.

Dal punto di vista oggettivo il termine “qualità” indica l’insieme delle caratteristiche verificabili che individuano un bene⁴⁸: di queste caratteristiche, peraltro, alcuni attributi sono quantificabili, hanno cioè natura cardinale, altri ne sono privi, hanno quindi natura ordinale.

E' interessante peraltro qui notare che la Commissione europea, nella già citata recente Comunicazione, quando si riferisce ad esso in senso oggettivo, adotta un concetto di qualità impostato su due capisaldi: e cioè le “caratteristiche del prodotto” e le “modalità di produzione”.⁴⁹

In un'ottica soggettiva, invece, il termine indica invece il giudizio espresso sulla qualità dal soggetto, giudizio che dipende dall' ordine di preferenze dell' individuo⁵⁰.

E' evidente che quest'ultima prospettiva- quella soggettiva - è particolarmente utile per evidenziare lo stretto legame con la dinamica concorrenziale, in quanto il fine della concorrenza è proprio permettere di scegliere e orientare le scelte del consumatore, e, nell'orientare sul proprio prodotto tali scelte, prevalere sul mercato rispetto ai concorrenti.

Inoltre la prospettiva soggettiva permette di sottolineare un profilo “edonistico” della qualità, che è fondamentale cogliere per comprendere le odierne strategie di mercato ed il ruolo cruciale dei segni *lato sensu* distintivi usati dagli operatori di mercato⁵¹. Per “qualità” infatti ci si può riferire

⁴⁷ F. ALBISINNI, *L'origine*, cit., p.28: “Il problema dell'utilizzo di “terms of art” idonei ad identificare con chiarezza origine e provenienza si pone con evidente urgenza in esito alla crescente apertura dei mercati, e in riferimento al rapporto fra disciplina dei marchi d'impresa, tutela dei consumatori, norme doganali”.

⁴⁸ Cfr E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, cit., p. 496.

⁴⁹ Cfr la nota a p.4 della Comunicazione, cit., : “Le “qualità” dei prodotti agricoli comprendono sia le “caratteristiche del prodotto” (proprietà fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche – dimensioni, conformazione, sapore, aspetto, ingredienti, ecc.), sia le “modalità di produzione” (metodo di produzione, tipo di allevamento, tecniche di lavorazione utilizzate, luogo di produzione e/o di trasformazione, ecc.)”.

⁵⁰ Cfr E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, cit., ibidem. Cfr anche J.L. BARBIER, *Evolution de la politique française en faveur des produits agro alimentaires de qualité*, in *Revue de droit rural*, 1991, p. 322 ss.

⁵¹ Guardando al diritto dei marchi, è ben noto che, con la riforma del 1992, attuativa della Direttiva n.89/104, l'introduzione della tutela extramerceologica per il marchio che gode di rinomanza ha consacrato legislativamente la funzione attrattiva o suggestiva, accanto alla funzione distintiva, legata, nel paradigma classico, al principio di specialità. Cfr riferimenti sul marchio, *infra*.

spesso alle doti voluttuarie di un prodotto, e al piacere – nel senso più ampio e polivalente- che tali doti danno al consumatore⁵².

La prospettiva soggettiva pone in definitiva in stretto rapporto la nozione di qualità e il consumatore che di tale qualità è destinatario, in quanto il consumatore “*esprime il giudizio finale sulla qualità del prodotto, esercitando quella che viene chiamata in economia una vera e propria sovranità. E’ l’acquirente finale, infatti, che compie la scelta conclusiva della catena agro-alimentare*”⁵³.

In tale ottica si comprende l’importanza fondamentale del *problema informativo*, che il legislatore disciplina sotto vari aspetti. La necessità principale per l’utente finale è inerente alle informazioni che è in grado di conseguire sul prodotto in relazione a tutte le caratteristiche che possono essere per lui di qualche interesse. Il problema informativo è una tematica di grande rilevanza sul mercato globale: infatti, più aumenta la distanza tra produttore e consumatore (distanza accresciuta proprio dal processo di globalizzazione), più aumenta, parallelamente, l’importanza della “comunicazione”, cioè dell’insieme di mezzi che consentono il dialogo a distanza tra coloro che offrono e coloro che richiedono. Di conseguenza, “*non conta la qualità del prodotto se nessuno ne è a conoscenza*”⁵⁴. Di qui, il ruolo sempre più importante di marchio e indicazioni geografiche, nonché di tutte le discipline di origine comunitaria che tutelano, *ex professo* o *incidenter tantum*, la corretta informazione sul mercato.

⁵² Secondo A. GERMANO’, *Qualità alimentare*, cit., p.23, con “qualità” si deve fare riferimento a quei “*fattori organolettici che determinano nel consumatore una sensazione di gradimento. In altre parole, con qualità si finisce con il richiamare le doti voluttuarie del bene alimentare che, in una società opulenta che ha fame di prodotti di pregio, sembrano essere le carte vincenti dell’agricoltura europea. Nei confronti dei prodotti di qualità entra in gioco, allora, non la sicurezza del consumatore, ma la sua soddisfazione, il suo piacere. Un piacere che potrebbe riguardare non solo le papille gustative, ma anche i “neuroni cerebrali” perché il consumatore si sente, nel suo intimo, soddisfatto per quel qualcosa che il prodotto per lui rappresenta*”. Inoltre, più che una definizione (impossibile) di qualità in assoluto, secondo l’Autore occorre guardare ad un concetto di diritto positivo di qualità: “*Solo norme giuridiche o capitoli convenzionali di oneri possono stabilire regole di produzione e di commercializzazione il cui rispetto consentirà al prodotto di avere quei certi pregi di gusto ricercati dal consumatore di alimenti o di avere quei pregi d’ordine ambientale, etico o sociale a cui corrispondono le preoccupazioni della attuale società civile*”.

Premesso che nella concezione soggettiva di qualità la prospettiva del consumatore è solo uno dei possibili angoli visuali- dal momento che vi sono almeno altre due categorie di soggetti che si pongono in relazione con la qualità del prodotto, e cioè il produttore e l’industria trasformatrice, attenti a profili specifici del prodotto- per il consumatore finale “*la qualità si identifica con il giudizio nei confronti dell’insieme delle caratteristiche che denotano il prodotto*” (così E. ZANON, *La qualità dei prodotti alimentari*, cit., p.498, ove si ricorda che, secondo gli economisti agrari, sono otto le dimensioni principali su cui il giudizio del consumatore si basa: capacità nutritiva, stagionalità, deperibilità, salubrità, facilità d’uso e consumo, estetica, qualità percepita e prezzo). A questi *standards* di qualità va aggiunto quello della riconoscibilità, che si attua principalmente tramite i segni distintivi. Anche E. ZANON, in *La qualità dei prodotti alimentari*, cit., ibidem, sottolinea che, oltre all’attenzione alle caratteristiche materiali, che costituiscono per c.d. il primo indispensabile “strato” qualitativo, “*in aggiunta, mira ad ottenere anche servizi, come la rapidità di preparazione e la facilità di conservazione; inoltre domanda non solo immagini concrete, come la bellezza della confezione, ma anche immagini astratte che vengono evocate al momento del consumo*”.

⁵³ Ovviamente l’autonomia di giudizio del consumatore e la “razionalità” della sua valutazione postulata nel modello concorrenziale è condizionata dalla correttezza dei messaggi pubblicitari che ne influenzano le scelte: ecco perché il problema della tutela della qualità è anzitutto problema informativo, di comunicazione non ingannevole sul mercato.

⁵⁴ Così E. ZANON, in *La qualità dei prodotti alimentari*, cit., p.499.

Anche il recente Libro Verde, come è stato autorevolmente notato, è particolarmente attento ai profili della comunicazione della qualità, tant'è che potrebbe essere definito un Libro Verde “sulla comunicazione”⁵⁵ più che sulla qualità in sé.

In conclusione, la qualità “soggettiva” si lega strettamente alla valutazione e alla tutela del consumatore- quale destinatario ultimo dei prodotti di qualità e giudice finale di tale qualità: tale tutela si realizza soprattutto attraverso la corretta e leale comunicazione della qualità sul mercato, e quindi attraverso la tutela della trasparenza concorrenziale.

Dunque, data una qualità di tipo oggettivo (garantita dalla normativa sulla produzione, sui requisiti igienici, sulla sicurezza alimentare) occorre poi che essa sia percepita anche soggettivamente, dal consumatore, come qualità e sia correttamente comunicata sul mercato.

2.2 Qualità in senso debole e qualità in senso forte (misure minime e misure di qualità)

Oltre al binomio qualità soggettiva/qualità oggettiva, vi è un'altra fondamentale bipartizione che rende arduo definire in modo univoco il concetto di qualità agro-alimentare.

⁵⁵ E' l'opinione espressa da F. ALBISINNI, *Un Libro Verde sulla comunicazione, verso il 2013*, in *Riv. Dir. Alim.*, n.1/2009, (consultabile in: www.rivistadirittoalimentare.it), p.16, secondo il quale “questo Libro Verde, dedicato sin dall'intestazione alla “qualità dei prodotti agricoli”, al di là del titolo che gli è stato assegnato, non è tanto un libro verde sulla qualità, quanto piuttosto un libro verde sulla comunicazione ed è, allo stesso tempo, un libro verde che riguarda i prodotti alimentari più che i prodotti agricoli. Perché considerarlo come un libro sulla comunicazione, più che sulla qualità? Il titolo del documento, rinviando a “norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità”⁷, sembra anticipare contenuti che a vario titolo si collocano all'interno dei requisiti di qualità dei prodotti, accentuandone una connotazione in termini materiali, obiettivi e verificabili, in un percorso che sembrerebbe inteso ad accomunare elementi dell'oggetto (le norme di prodotto), del processo (i requisiti di produzione), e di controllo e garanzia (i sistemi di qualità). Di questa anticipazione formulata nel titolo, peraltro, ben poco si rinvia nel documento. Si è da più parti sottolineata la confusione che percorre l'intero Libro verde fra requisiti minimi (di ordine anzitutto igienico-sanitario) e requisiti di qualità, nonostante la distinzione fra gli uni e gli altri sia enunciata come fondante ed essenziale sin dalle prime righe che aprono il documento. A questa confusione si accompagna, nel Libro verde, una sostanziale assenza di attenzione a requisiti di qualità legati al prodotto, al processo, alla sua origine ed alla sua storia, ed invece un'attenzione quasi esclusiva a contenuti disciplinari legati alla comunicazione sul mercato” “Nell' “Introduzione” al Libro verde la definizione della qualità viene infatti costruita come capacità di “soddisfare le aspettative dei consumatori”, così collocandola all'interno della relazione tra produttore agricolo e consumatore. Non c'è affatto, o c'è soltanto marginalmente, la relazione fra agricoltori (i.e. produttori agricoli) e trasformatori (i.e. produttori alimentari). Ma il consumatore non consuma prodotti agricoli in quanto tali, bensì prodotti alimentari.(...)”. L'Autore sottolinea poi che l'insistenza della Commissione sull'esigenza comunicativa si lega strettamente al fenomeno della globalizzazione “La disciplina dell'etichettatura, dei segni distintivi, dei marchi, della pubblicità (in una parola: la comunicazione e le sue regole), si lega all'apertura ed all'espansione del mercato ed investe gli strumenti attraverso i quali fornire informazioni al consumatore, così da supplire attraverso strumenti formalizzati di conoscenza alla perdita delle occasioni di conoscenza informale, personale, diretta e non giuridicizzata, che fino a pochi decenni fa connotavano la relazione locale fra produttore e consumatore di alimenti. Tutto questo attiene, però, alla fase finale della commercializzazione, quella relativa al consumo dei prodotti alimentari, l'unica in cui appare come protagonista diretto e immediato il consumatore. Ed è questa la fase che costituisce il prevalente oggetto di interesse del Libro verde. Le assenze che connotano il Libro verde, e la scarsa attenzione verso le problematiche più strettamente legate all'attività agricola in sé considerata, non appaiono insomma casuali, ma sembrano piuttosto sistematicamente conseguenti all'adozione di una prospettiva, che privilegia il momento finale di consumo e di commercializzazione, trascurando la fase primaria di produzione e sottovalutando elementi centrali della qualità dei prodotti agricoli, al di là del titolo e della paternità del documento.”

Si tratta della distinzione tra la qualità in senso “minimo”, intesa come rispetto dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa e qualità “superiore” o “alta qualità”, data specialmente da un particolare legame con il territorio⁵⁶: potremmo parlare di una qualità “in senso debole” e una qualità “in senso forte”, che è in definitiva la qualità territoriale.

Sono queste due concezioni della qualità radicate in due approcci geograficamente divergenti – dovuti a profonde differenze economiche, sociali e culturali- al problema della qualità agro-alimentare, che fanno capo rispettivamente ai Paesi del Nord Europa e ai Paesi mediterranei,⁵⁷ tant’è che si potrebbe specificare l’alternativa come “qualità nordica” da un lato e “qualità mediterranea” dall’altro.

Tale diversità di approccio è particolarmente attuale dal momento che si ripercuote– ben più di altri profili di ambiguità o polivalenza del termine- nel recente Libro Verde della Commissione che, avendo voluto accogliere in modo “politicamente corretto” entrambe le visioni⁵⁸, distingue fin

⁵⁶ Secondo la ricostruzione di G. MACCIONI, *L’ambiguità della qualità*, cit., p.31, sono due le concezioni di qualità esistenti in ambito europeo, e che percorrono come due diversi fili conduttori il Libro Verde: il primo considera la qualità nei suoi rapporti con la tutela igienico-sanitaria, la sicurezza, le attese e la tutela del consumatore ma risulta inadeguato perché il concetto di qualità “non può appiattirsi su requisiti minimi ed imprescindibili (di igiene e sicurezza, appunto), sia che si guardi al momento della produzione, sia che si guardi al momento dello scambio”. Invece, “il secondo filo conduttore dovrebbe mettere in relazione correttamente la qualità con il territorio; quest’ultimo inteso non come punto di riferimento statico, nemmeno semplicemente come una risorsa in più (o in meno) da tenere in considerazione nel sistema economico attuale, ma come un punto di riferimento dinamico”, dovendosi tenere conto che con l’economia globalizzata cambia anche la concezione di territorio rilevante e sorgono nuovi problemi di responsabilità delle imprese.

⁵⁷ Si veda L. LORVELLEC, *L’applicazione del diritto della concorrenza al settore agricolo. Aspetti di diritto francese e comunitario*, in *Riv.dir.agr.*, 1995, I, p. 287, che più esplicitamente contrappone le due concezioni della qualità come opposizione tra una concezione nordica e una mediterranea: “Da una parte, un sistema anglosassone e nordico (protestante?) concepisce l’organizzazione della qualità dei prodotti fondata su una serie di regole che determinano la soglia sanitaria di entrata nel mercato e la protezione del consumatore, alle quali le imprese si appoggiano per sviluppare le politiche relative ai marchi commerciali. Dall’altra parte, un sistema mediterraneo (cattolico?) aggiunge una regolamentazione dei prodotti di alta qualità, definisce tutti gli obblighi relativi alla coltivazione, ai volumi, alla zona di produzione, alle condizioni di fabbricazione, di presentazione dei prodotti”.

⁵⁸ Il Libro Verde distingue, a p. 5 ss, tra “misure minime” e “misure di qualità”. Le prime riguardano “igiene e sicurezza degli alimenti, identità e composizione dei prodotti, tutela ambientale, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali”. Le seconde sono considerate (e accomunate dall’essere) anzitutto strumenti di vantaggio concorrenziale, in quanto “molti agricoltori dell’UE sono costantemente alla ricerca di opportunità originali e inesplorate per creare nuovi sbocchi di mercato e massimizzare i profitti”. Tali misure/opportunità (concorrenziali) sono: “puntare su prodotti di “qualità superiore” che offrono al consumatore qualcosa di più dei requisiti minimi, sia in termini di caratteristiche speciali come il sapore, l’origine, ecc., sia riguardo al metodo di produzione; suscitare la fiducia dei consumatori nei confronti dei sistemi di qualità dell’UE e delle affermazioni dei produttori riguardo ai loro prodotti di “qualità superiore”; aiutare i consumatori a scegliere e/o a decidere se pagare di più per un dato prodotto; tutelare le denominazioni dei prodotti alimentari, dei vini e delle bevande alcoliche, le cui speciali caratteristiche e la cui reputazione dipendono dal luogo di produzione e dal savoir-faire dei produttori locali, mediante indicazioni geografiche (...); disciplinare il comparto biologico fissando requisiti rigorosi, visto il numero crescente di consumatori che sono attratti dai metodi di produzione utilizzati nell’agricoltura biologica e cercano in particolar modo i prodotti con etichetta “bio”; registrare le denominazioni dei prodotti tradizionali grazie a un regime UE inteso a promuovere i cibi e le bevande tradizionali; promuovere prodotti tipici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione; stabilire norme di commercializzazione a livello UE in svariati settori al fine di definire certe qualità dei prodotti (...); incoraggiare i sistemi di certificazione istituiti da enti pubblici e privati per informare meglio i consumatori dell’UE sui metodi di produzione e sulle caratteristiche dei prodotti”. Come si vede, nelle “misure di qualità” si ricomprendono una serie apertissima di strumenti giuridici e di interventi possibili, in realtà, in questa prima elencazione, in modo un po’

dalle sue prime battute tra “misure minime” e “misure di qualità”: secondo i primi commentatori, però, tale distinzione non è operata in modo armonico, anzi crea una profonda contraddittorietà, che lascia peraltro trapelare una tendenza a favorire prevalentemente un’interpretazione in senso igienico-sanitario del concetto di qualità⁵⁹, che condurrebbe ad un appiattimento del concetto stesso e a una contraddittorietà interna al sistema stesso della tutela dell’agro-alimentare, incentrato –per ciò che ad esempio riguarda la tutela delle indicazioni geografiche- su un concetto “alto” di qualità, in cui è in passato prevalsa l’ impostazione “mediterranea”.

2.3 Qualità normata e qualità dichiarata (“certificazione” ed “etichettatura”)

Si può infine richiamare una terza classificazione, utile come “contenitore” delle principali normative che hanno la qualità come oggetto e allo stesso tempo come scopo, e di cui ci si occuperà ampiamente in seguito.

approssimativo e poco sistematizzato. In pratica, attiene alle misure di qualità la tutela della proprietà intellettuale e del rapporto di questa con il diritto della concorrenza (marchi, indicazioni geografiche, regole di etichettatura etc).

⁵⁹ L’impostazione “dualistica”-sbilanciata a favore della concezione “nordica” - del *Libro Verde*, è stata criticata da A.GERMANO⁹, in *Qualità alimentare*, cit., p.24: “Sembra che tuttora siffatti due sistemi si contrappongano, con una certa vittoria del primo sul secondo. Ma se la qualità è diversa da igiene e sicurezza, se la qualità si aggiunge a igiene e sicurezza, il sistema mediterraneo non può essere diluito nel sistema continentale o del tutto “cancellato”: alle due “s” (*santé; sécurité*) devono aggiungersi altre due “s” (*satisfaction; service*). Temo, invece, che il vero obiettivo del *Libro Verde* sia quello di appiattare la qualità dei prodotti mediterranei sulla sicurezza, che sembra lo scopo che, in particolare, i produttori europei continentali perseguono”.

Condivide tale preoccupazione anche L.COSTATO, in *Conclusioni*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, (consultabile in: www.rivistadirittoalimentare.it), p.41, che collega le due diverse concezioni di qualità a due diversi “mondi” agricoli (con relative differenti culture alimentari): “*Il comportamento della Commissione mi pare derivi dal fatto che siamo in una Europa nella quale l’agricoltura si divide in due grandi compartimenti: c’è una agricoltura il cui problema principale è ottenere prodotti accettabili dal punto di vista igienico - sanitario, ed è la stragrande maggioranza dell’Europa, e cioè è l’Europa del Nord (...). In effetti quella agricoltura si svolge in luoghi dove si mangiano prodotti standardizzati (talvolta male, secondo il nostro gusto), ci si limita a cercare di assicurare di non far assumere sostanze pericolose sotto il profilo igienico - sanitario. Esiste, poi, un’altra parte d’ Europa, quella del Sud, nella quale i requisiti igienico - sanitari sono sostanzialmente una premessa quasi non avvertita, si potrebbe dire implicita, perché il clima consente di produrre senza affrontare, di norma, problemi di conservazione del prodotto, e senza (o quasi) rischi di infestazioni fungine. Ciò ci ha consentito di accumulare una tradizione alimentare impareggiabile, ed una sensibilità specifica in ordine alla qualità dei cibi, senza considerare troppo la precondizione igienico - sanitaria, dataci con tranquillità (quasi sempre) dalle condizioni climatiche. Pertanto la confusione fra requisiti igienico sanitari e qualità è derivata, per le istituzioni comunitarie, dalla sensibilità tipica del Nord Europa.*

Dunque, concludendo, il Libro verde non è soddisfacente, è mal formulato, propone domande a volte oziose, ed in ogni caso risente di uno spirito legato soprattutto alla sicurezza igienico sanitaria degli alimenti”. Lo stesso Autore ha messo in luce che tale impostazione appare una sorta di rinuncia e comunque un pericolo per una reale unificazione europea, soprattutto nella prospettiva dell’Europa allargata: si veda in proposito L.COSTATO, *Un instabile diritto* in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, (consultabile in: www.rivistadirittoalimentare.it), p.1 “ *Sembra, infatti, profilarsi solo il sopravvivere di regole igienico sanitarie e di sicurezza che consentano la circolazione delle merci – ed in particolare dei cibi – nel territorio dell’Unione, mentre le politiche di unificazione appaiono sempre più tramontate.*

Conferma di ciò la si ha leggendo il Libro verde oggi in esame, dal quale sembra emergere l’idea che la qualità degli alimenti consista nei requisiti igienico - sanitari e non in altro; dunque, anziché prerequisito, la salubrità igienica degli alimenti sarà il solo passe par tout per gli alimenti europei; con buona pace degli spiriti eletti che negli anni ’40 e ’50 del secolo scorso sperarono nell’unità politica dell’Europa. Insomma, questa vastissima Comunità, che vorrebbe espandersi ancor di più anche in Asia – ove è già arrivata con Cipro – appare sempre più un gigante dalle gambe politiche di argilla, e promette – spero di sbagliare – di allontanarsi sempre più dall’essere solo un passaggio per l’arrivo alla unificazione federale.”

Si tratta della distinzione tra qualità “normata” e qualità “dichiarata”, in cui il *discrimen* tra le due categorie risiede nel diverso ruolo rivestito dal soggetto cui compete il controllo di tale qualità.

Infatti, appartengono alla categoria della qualità “normata”, definita cioè da norme giuridiche vigenti o da norme tecniche riconosciute e ampiamente diffuse, modelli quali quello dell’agricoltura biologica o delle indicazioni geografiche. Questi modelli prevedono un controllo mediante cui una terza parte, indipendente dall’impresa, controlla che un determinato prodotto sia conforme a specifici requisiti e ne garantisce la rispondenza. Quindi, la rispondenza alle “norme” è garantita obbligatoriamente da un soggetto terzo (si pensi all’organismo di controllo nel sistema di tutela delle DOP e IGP).

Si riconduce invece alla categoria della qualità “dichiarata” quella qualità tutelata attraverso i marchi collettivi, applicati a prodotti e servizi realizzati secondo processi e modalità dichiarati, riconoscibili e, quindi, verificabili. In questo caso, il ricorso ad una terza parte indipendente con funzioni di controlli e certificazione può rappresentare un ulteriore rafforzamento di quanto dichiarato⁶⁰, al di per sé esiste un autocontrollo.⁶¹

Ora, tale distinzione, utile per la collocazione sistematica dei molteplici strumenti che hanno come oggetto la “qualità agro-alimentare” trova un riscontro importante nella recente *Comunicazione* della Commissione sulla politica di qualità, che rappresenta il documento programmatico sulla base del quale nei prossimi anni sarà implementata la politica di qualità in ambito comunitario, comprese le misure legislative. Anzi, l’intero documento è incentrato sulla *summa divisio* tra regimi di tipo “certificazione” e regimi di tipo “etichettatura”⁶², categorie nel cui ambito poi vengono collocate le tutele previste a livello comunitario e nazionale⁶³.

⁶⁰ Si veda in proposito IRER, *I marchi territoriali*, cit., p.14 ss.

⁶¹ Si pensi al regolamento d’uso di un marchio collettivo che costituisce una autodisciplina di tipo privatistico.

⁶² Si veda la Comunicazione, cit.,p.5: “*I regimi possono essere di tipo “certificazione” o di tipo “etichettatura”. La certificazione è più indicata nel caso di impegni complessi, stabiliti per lo più in disciplinari dettagliati e verificati periodicamente (per esempio una volta all’anno) da un ente specializzato, ad esempio un organismo di certificazione. Le misure di etichettatura sono più adatte per indicazioni relativamente semplici, che spesso consistono in autodichiarazioni da parte del produttore sottoposte a controlli ufficiali.*” Peraltro la distinzione è complementare a quella tra “qualità in senso debole” e “in senso forte”: infatti la Commissione continua sottolineando che “*sia la certificazione che l’etichettatura possono attestare che un prodotto risponde a requisiti minimi. Entrambe possono essere utilizzate anche per indicare qualità che aggiungono valore al di là dei requisiti minimi, sia che si tratti di caratteristiche del prodotto o di modalità di produzione*”.

⁶³ A p. 5, la Commissione, mediante uno schema (per la cui rappresentazione grafica si rimanda al documento) ricomprende nei regimi a “certificazione” due categorie:a) per i regimi che mirano a garantire una particolare differenziazione sulla base della qualità (misure di qualità) si distinguono: 1) i “*regimi di qualità dei prodotti agricoli*” dell’UE (indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, agricoltura biologica, prodotti delle regioni ultraperiferiche) e 2) i “*regimi nazionali e privati di certificazione di qualità dei prodotti alimentari*” (caratteristiche dei prodotti e modalità di produzione che aggiungono valore differenziazione); b) per gli strumenti che garantiscono i “*requisiti minimi*”, sono citati i “*regimi privati di certificazione di garanzia*”.Nei regimi invece “etichettatura”, si ricomprendono:a) per i regimi di differenziazione: 1) i “*termini riservati*” (nelle norme di commercializzazione UE); 2) gli “*emblemi e marchi nazionali e privati*”, (non certificati), indicanti caratteristiche dei prodotti e modalità di produzione; b) per i requisiti minimi, si prevedono le norme di commercializzazione UE e direttive sui prodotti. Per il dettaglio di tale categorie si rimanda alla Comunicazione. A p.6, la Commissione precisa poi che per i regimi di tipo “certificazione”, procederà all’ “*elaborazione di orientamenti per il loro corretto funzionamento e a garanzia della*

2.4 Qualità territoriale, concorrenza, tutela del consumatore: i principali dati normativi

La distinzione tra qualità normata e dichiarata offre lo spunto per una prima indispensabile lettura⁶⁴ dei principali dati normativi che fanno riferimento alla “qualità”, e in particolare di quelli che evidenziano il legame tra qualità agro-alimentare e concorrenza (sotto il profilo, in particolare, della tutela della trasparenza e della corretta informazione del consumatore).

Nell'accostare tali dati occorre operare due precisazioni: anzitutto, che il concetto di qualità trova sue specifiche declinazioni in altri termini strettamente correlati, quali i concetti di origine, provenienza, tipicità, tradizionalità, che occorre parimenti tenere in considerazione; in secondo luogo che, tanto il concetto di qualità- come si è visto- quanto i termini connessi sono privi di univoco significato sotto il profilo giuridico⁶⁵.

Nonostante tale limite, la disamina servirà a chiarire quale - per il diritto positivo- sia il ruolo della “qualità” nella politica di tutela dell'agro-alimentare e quale sia il rapporto con l'istanza concorrenziale.

Si procederà dunque distinguendo i vari termini, a cominciare proprio dai riferimenti alla “qualità”, sebbene ovviamente non sia possibile una separazione netta tra i vari concetti.

2.4.1 Qualità

Ricercando i riferimenti alla qualità agro-alimentare nella complessa congerie di testi normativi (di diversa origine: nazionale, comunitaria –soprattutto- e internazionale), si possono individuare tre ambiti principali: la tutela delle indicazioni geografiche, la tutela dei marchi infine quella della trasparenza concorrenziale (norme sull'etichettatura e sulle pratiche commerciali scorrette).

coerenza di eventuali nuovi regimi UE; per i regimi di tipo “etichettatura”, all' “elaborazione di norme di commercializzazione nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli. Occorre inoltre chiarire e semplificare, nella misura del possibile, i regimi e le norme di commercializzazione UE esistenti.”

⁶⁴ In questo primo capitolo pare necessario offrire anzitutto, con la maggiore completezza possibile, un quadro normativo, in quanto in una materia così complessa, regolata da norme tanto disparate, la ricostruzione di tali dati è particolarmente importante, ancor prima di un approfondimento dottrinale, giurisprudenziale e critico delle stesse.

⁶⁵ Cfr F.ALBISINNI, *La disciplina dei segni distintivi di qualità e dei marchi dei prodotti agroalimentari secondo i diritti comunitario e nazionale*, IDAIC - Ciclo di seminari presso il Mipaaf su *Il diritto comunitario e nazionale dell'agroalimentare*, p. 2 ss.

2.4.1.1 Indicazioni geografiche

1) I primi due testi normativi da citare sono senz'altro il Reg. (CE) n. 510/2006,⁶⁶ relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (DOP e IGP) ed il coevo Reg. (CE) n. 509/2006⁶⁷, sulla tutela delle specialità tradizionali garantite (STG), che hanno sostituito rispettivamente il Reg.(CEE) n. 2081/92 ed il Reg.(CEE) n. 2082/92⁶⁸.

Il Reg. (CE) n. 510/2006 riveste un particolare rilievo sistematico, che va sempre più accrescendosi dal momento che si afferma a livello comunitario la tendenza a ricondurre alla sua impostazione – e quindi alla dicitura di DOP o IGP- anche le denominazioni speciali (come quelle del settore vitivinicolo)⁶⁹.

I considerando di tale regolamento costituiscono a ben vedere una sorta di “*magna charta*” della qualità ai sensi della normativa comunitaria.

I considerando sottolineano anzitutto l'importanza economica del settore agro-alimentare⁷⁰ come fattore di sviluppo del settore rurale, per poi porre in stretta connessione l' esigenza di tutelare la qualità e l'istanza concorrenziale: la tutela della qualità è subito intesa come strumento concorrenziale, in quanto capace di soddisfare l' esigenza di diversificazione⁷¹, motore della competizione di mercato. Con la diversificazione, però, cresce l'esigenza della corretta identificazione dei prodotti sul mercato, necessaria per favorire la trasparenza e garantire la tutela del consumatore, che del mercato concorrenziale è giudice: per questo si afferma che “*di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un'informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in*

⁶⁶ Reg. (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

⁶⁷ Reg. (CE) N. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

⁶⁸ Sulle indicazioni geografiche si tornerà in seguito: per un inquadramento generale basti citare i fondamentali: L.SORDELLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, *Dir.ind.* 1994, 837 ss; ID., *Denominazioni d'origine e marchio collettivo*, in *Dir.ind.*1994, 1071 ss; ID., *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine)*, in *Riv.dir.ind.*, 1994, I, 471 ss. M. LIBERTINI., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv.dir.comm.*, I,1996, 1033 ss; A.NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv.dir.comm.*, I,1996,961 ss.Circa i dati normativi, si dà qui centralità ai regolamenti comunitari.

⁶⁹ Cfr *infra*

⁷⁰ Si veda il *considerando* 1: “*La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell'economia della Comunità*”.

⁷¹ Così il *considerando* 2: “*È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone*”.

modo da potersi meglio orientare nella scelta". Dunque, è proprio la tutela del consumatore alla base dell'instaurazione del sistema dei prodotti DOP e IGP, tenendo nel debito conto l'evoluzione delle aspettative dei consumatori -il pensiero corre al concetto di qualità soggettiva – per cui *“un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell'alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile”*.⁷²

Dalle norme del regolamento, poi, fin dall'art.2, contenente la definizione di denominazione di origine e quella di indicazione geografica, emerge il concetto di qualità rilevante per il legislatore comunitario⁷³: si può notare che si tratta di un concetto legato all'origine territoriale (qualità territoriale) e che le DOP costituiscono, rispetto alle IGP, un istituto in cui il legame causale tra qualità del prodotto e territorio è più rigoroso. Tale impostazione su due livelli qualitativi- che peraltro dalla recentissima Comunicazione sul Libro Verde della Commissione è in fase di ripensamento⁷⁴- rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che- fin dal Reg. (CEE) 2081/928 che

⁷² Cfr il considerando 3

⁷³ In base all'articolo 2, *“1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:*

«denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

— originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,

— la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e

— la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

«indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

— come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

— del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e

— la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”.

⁷⁴ Nella recente *Comunicazione*, cit., p.11, la Commissione si mostra decisamente orientata ad una revisione del sistema delle indicazioni geografiche nel senso della semplificazione, al fine di potenziarne l'efficacia. *“La Commissione è dell'avviso che il sistema UE delle indicazioni geografiche, pur essendo sostanzialmente positivo e profittevole per produttori e consumatori, debba essere semplificato, chiarito e snellito e che, alla luce di tale esigenza, si giustifichi una riforma legislativa(...). La Commissione sonderà quindi il terreno per un'eventuale rifusione della normativa sulle indicazioni geografiche lungo le seguenti linee direttrici:*

– semplificazione: si studierà più a fondo l'opportunità di unificare i tre regimi per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari in un unico sistema normativo, pur

preservando la specificità di ciascun regime. Si esamineranno anche altre opzioni per la semplificazione, come quella di fondere insieme i due strumenti DOP e IGP differenziando i livelli di tutela garantiti dall'UE. In ogni caso si dovrà conservare il legame con la zona di produzione, il carattere collettivo dell'indicazione geografica e il requisito del riconoscimento da parte dell'UE, tenendo sempre presente l'obiettivo di favorire il riconoscimento delle indicazioni geografiche da parte del consumatore e di perseguire in modo efficiente l'instaurazione e la promozione di un sistema credibile di indicazioni geografiche;

– chiarificazione dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riguardo ai rapporti tra i vari tipi di proprietà intellettuale;

– termini generici (cioè quelle denominazioni che sono diventate nomi comuni per designare prodotti agricoli e alimentari): la Commissione studierà se siano necessari eventuali chiarimenti, in particolare nell'identificazione dei termini generici, e se sussistano le condizioni per una tutela di taluni termini generici a titolo di indicazioni geografiche registrate”. Vale la pena sottolineare l'importanza di queste due ultime affermazioni: sul problema della genericità, infatti, che è uno dei temi in cui più tipicamente è coinvolta l'esigenza pro-concorrenziale di evitare monopoli sul linguaggio, vi sono state, come si vedrà, rilevanti decisioni giurisprudenziali. Il tema del coordinamento tra i vari diritti

già conteneva la distinzione tra DOP e IGP- il legislatore comunitario è parso consapevole della molteplicità dei concetti di qualità e della necessità di costruire una pluralità di livelli di legame territoriale.

Che il concetto di qualità rilevante sia quello di qualità territoriale risulta poi evidente se si legge l'art.4⁷⁵, che statuisce quali elementi devono essere contenuti nel disciplinare di produzione: in particolare nel disciplinare vanno indicate la zona geografica di produzione e il legame tra l'ambiente geografico e la qualità o reputazione del prodotto. Il disciplinare rappresenta in effetti il cuore della configurazione giuridica delle indicazioni geografiche, ed in concreto è lo strumento che, unitamente alla struttura di controllo, permette di garantire la veridicità e l'effettività della qualità territoriale e quindi la lealtà della gara concorrenziale.

Ma l'esigenza concorrenziale è presente soprattutto "in negativo" in quanto le DOP e IGP sono senz'altro e anzitutto strumenti di garanzia della qualità territoriale e di identificazione di essa sul mercato ma, proprio nello svolgere tale funzione, sono contemporaneamente strumenti di lotta contro la concorrenza sleale di coloro che vogliono indebitamente appropriarsi del vantaggio competitivo connesso al richiamo di una determinata origine territoriale, e che si svolge soprattutto nel contesto internazionale, sicchè è in tale dimensione, soprattutto, che le indicazioni geografiche devono essere tutelate con efficacia attraverso regolamentazioni internazionali (non operando il regime comunitario).⁷⁶ E' questa la chiave più opportuna per leggere l'art. 13 del Reg.(CE) n.

di proprietà intellettuale è poi uno degli argomenti più scottanti, dal moneto che il mancato coordinamento o la sovrapposizione di tutele può ingenerare inganno del consumatore e confusione sul mercato.

⁷⁵ Secondo l' art. 4, "1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
- c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
- d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l'origine o assicurare il controllo;
- f) gli elementi che giustificano:
 - i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l'ambiente geografico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi, ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
- g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
- h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
- i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali".

⁷⁶ Di qui le proposte della Commissione nella *Comunicazione*, cit., p.11: "Nel contesto internazionale, il sistema delle indicazioni geografiche è ben radicato nell'UE e in molti paesi terzi. Tuttavia, alcuni partner commerciali

510/2006 che indica in cosa consiste la tutela delle DOP e IGP, e lo fa appunto “in negativo”(“le denominazioni registrate sono tutelate contro...”)⁷⁷. La tutela che l’art. 13 vuole assicurare, come si vedrà approfonditamente nel secondo capitolo, intende garantire alle indicazioni geografiche una tutela ampia, evitando ogni forma di inganno e di indebito approfittamento della indicazione geografica.

La normativa nazionale e internazionale, su cui si tornerà, esprimono analoghe esigenze⁷⁸.

non possiedono una legislazione specifica o non tutelano sufficientemente le denominazioni dell’UE nell’ambito dei propri sistemi nazionali. La Commissione propone:

- di cercare di ottenere una tutela rinforzata nei paesi terzi mediante adeguamenti dell’accordo OMC e accordi bilaterali con i partner commerciali;
- di includere le indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell’Accordo commerciale anticontraffazione e del costituendo “Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria”;
- che le indicazioni geografiche extra UE tutelate nell’UE in virtù di accordi bilaterali siano iscritte, in linea di massima, nei registri ufficiali dell’UE”.

⁷⁷ L’art. 13 è la disposizione-chiave del regolamento dal momento che prevede in cosa consiste la tutela delle DOP e IGP (e quindi, in definitiva, qual è la loro funzione) “1. *Le denominazioni registrate sono tutelate contro:*

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;*
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;*
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;*
- d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”.*

⁷⁸ Quanto alla prima, cfr ora Codice della proprietà industriale, d.lgs.n.30/2005: Art. 29, 1. *Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione;* Art. 30, 1. *Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica.* 2. *La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.*

Circa gli *Accordi Trips* (“Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747, “Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round”, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994), su cui si tornerà, si riportano gli artt. 22 (*Protezione delle indicazioni geografiche*): “1. *Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.* 2. *In relazione alle indicazioni geografiche, i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l’uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un’area geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967).* 3. *Un membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per tali prodotti nel membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull’effettivo luogo d’origine.* 4. *La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un’indicazione geografica che, per quanto*

2) Analogo, per motivazioni ed esigenze sottese, al Reg.(CE) n.510/2006 è il Reg.(CE) n. 509/2006, dedicato alle specialità tradizionali garantite (STG) (dapprima denominate “attestazioni di specificità”), le quali “*permettono di rispondere alla domanda dei consumatori di prodotti tradizionali con caratteristiche specifiche*”⁷⁹. Tale fattispecie- che in realtà non ha avuto molto

letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio” e 23: (Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici)”1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'art. 22, paragrafo 4. Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema”.

Occorre poi citare la normativa sulla concorrenza sleale (art.2598 cc), ambito nel quale ,prima dei regolamenti comunitari, trovava la sua naturale collocazione la tutela delle indicazioni geografiche (soprattutto nell'ipotesi di appropriazione di pregi) e l'Accordo di Lisbona, su cui si tornerà.

⁷⁹ Reg. (CE) N. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. Il regolamento è portatore di specifiche esigenze di diversificazione concorrenziale, basate su specifiche tradizioni agro-alimentari. Si veda il considerando 2: “*Occorre favorire la diversificazione della produzione agricola. La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per accrescere il reddito degli agricoltori, sia per mantenere la popolazione rurale in tali zone. Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, definisce le attestazioni di specificità e il regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione (3) che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92, ha introdotto la dicitura di «specialità tradizionale garantita». Le attestazioni di specificità, più spesso designate come «specialità tradizionali garantite» permettono di rispondere alla domanda dei consumatori di prodotti tradizionali con caratteristiche specifiche. Di fronte alla varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo, il consumatore per poter orientare meglio le sue scelte dovrebbe disporre di informazioni chiare e succinte che indichino con precisione tali caratteristiche specifiche.*

Secondo l' articolo 2, “1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «specificità», l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria;
- b) «tradizionale», un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni;
- c) «specialità tradizionale garantita», prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento.”

I prodotti agricoli o alimentari riconosciuti come STG presentano un carattere di specificità che va inteso come elemento o insieme di elementi che li distinguono nettamente da altri analoghi appartenenti alla stessa categoria. Tali caratteri derivano dall'applicazione di una determinata ricetta di produzione. “*Per il riconoscimento deve sussistere una duplice condizione: il prodotto deve distinguersi da altri prodotti per la sua specificità e deve avere carattere tradizionale, ovvero essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali, avere una composizione tradizionale, aver subito un metodo di produzione e/o trasformazione di tipo tradizionale. Perciò, la STG offre la possibilità di tutelare le denominazioni di prodotti divenuti generici, ma che abbiano mantenuto una ricetta tradizionale indipendentemente dal territorio (es. mozzarella). Qualsiasi produttore di tutta l'area europea rispettando le prescrizioni e i vincoli richiesti può pertanto utilizzare l'attestazione di specificità”.* (cfr IRER, I marchi territoriali, cit., p.16)

successo, a tal punto che se ne sta valutando l'abrogazione⁸⁰ - fa riferimento ad un altro risvolto del concetto di qualità che è quello legato alla tradizionalità di un prodotto, identificata dal legislatore con un *“uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale, e che dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni”*⁸¹.

Dalle STG – che prevedono un sistema di registrazione comunitario analogo a quello delle DOP e IGP. vanno poi distinti, i “prodotti tradizionali agro-alimentari” previsti dalla nostra legislazione nazionale⁸², che invece non attribuiscono alcun diritto di proprietà intellettuale e che sono solo inseriti a fini ricognitivi in un “Elenco nazionale” revisionato e pubblicato annualmente dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

3) Anche nel settore delle bevande spiritose, che è attualmente disciplinato dal Reg.(CE) 110/2008⁸³ - particolarmente interessante perché, essendo molto recente, è indicativo delle tendenze più attuali- è presente la preoccupazione di collegare la tutela delle indicazioni geografiche (e quindi della qualità che veicolano) alla necessità di realizzare efficacemente un livello adeguato di protezione del consumatore, la trasparenza del mercato, eque condizioni di concorrenza, la tutela della rinomanza del prodotto collegata al rispetto della tradizione e infine di conciliare le esigenze della tradizione con le innovazioni tecnologiche possono migliorare la qualità⁸⁴.

Anche nel settore delle bevande spiritose l'intento della normativa comunitaria è di sviluppare una “politica per la qualità”, onde salvaguardare un “livello qualitativo elevato” per raggiungere il quale gli Stati possono anche stabilire norme più severe rispetto a quelle del

⁸⁰ Sul regime delle STG, la *Comunicazione*, cit., a p.12 ss, sottolinea che *“con sole venti registrazioni dal 1992, esso ha chiaramente mostrato i propri limiti. Nonostante lo scarso interesse per questo regime, i partecipanti alle consultazioni sono propensi a difenderlo, per cui “La Commissione propone di esplorare la possibilità di introdurre la dicitura “prodotto tradizionale” come termine riservato definito nelle norme di commercializzazione e di abolire il regime vigente.”*C'è da chiedersi, però, quale potrebbe essere in questo caso il rapporto e la distinzione con i nostri “prodotti tradizionali”.

⁸¹ Cfr art.2 cit.

⁸² Si veda per i riferimenti normativi *infra*, il paragrafo dedicato alla tradizionalità dei prodotti

⁸³ Reg. (CE) N. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

⁸⁴ Significativo appare il *considerando 2*: *“Le bevande spiritose sono importanti per i consumatori, i produttori e per il settore agricolo della Comunità. Le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo dovrebbe essere salvaguardata la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose comunitarie sul mercato comunitario e mondiale, in quanto si continuerà a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose” dell'aumento della domanda di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nelle categorie in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità, senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa interessata.”*

regolamento.⁸⁵Data la peculiarità del settore, alle bevande spiritose non si applica il regolamento (CE) n. 510/2006⁸⁶ ma è proprio il Reg.(CE) n. 110/2008 a stabilire le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrabili “*quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*”. Quindi, anche per le bevande spiritose vi è un sistema di indicazioni geografiche registrate⁸⁷ la cui protezione, prevista dall’art. 16⁸⁸ in modo analogo a quella del regolamento sulle DOP e IGP, intende soprattutto garantire che la tutela della qualità territoriale, avente il suo perno sull’identificazione dell’ origine geografica,⁸⁹sia uno strumento di concorrenza leale, di tutela del consumatore e di lotta al parassitismo.

4) Infine, nel settore vitivinicolo- ambito in cui storicamente lo strumento delle denominazioni di origine ha avuto una particolare importanza, facendo da pioniere per gli altri settori - il Reg.(CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato

⁸⁵ Così il *considerando* 11, che a esplicito riferimento alla “politica per la qualità”: “*Conformemente al trattato, nell’applicare una politica per la qualità e per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la varietà delle bevande spiritose, occorre dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul proprio territorio*”.

⁸⁶ Cfr il *considerando* 14

⁸⁷ Ai sensi dell’art. 15, in questo specifico settore, per «indicazione geografica» “*si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica*”.

⁸⁸ L’ art.16, riecheggia l’art. 13 del reg.(CE) n. 510 /2006: “ *Fatto salvo l’articolo 10, le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III sono protette da:*

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l’uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica registrata;*
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili;*
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull’origine;*
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”.*

⁸⁹ In base a quali parametri sia definita la qualità necessaria ai sensi del regolamento sulle bevande spiritose emerge dai requisiti richiesti per la “scheda tecnica”, prevista dall’ art. 17 , comma 4:

“4. La scheda tecnica di cui al paragrafo 1 comprende almeno i principali requisiti seguenti:

- a) la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa compresa l’indicazione geografica;*
- b) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;*
- c) la definizione della zona geografica interessata;*
- d) una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;*
- e) gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica;*
- f) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;*
- g) il nome e l’indirizzo del richiedente;*
- h) eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica”.*

vitivinicolo⁹⁰, pone particolare enfasi nell'esigenza competitiva, in particolare nei *considerando* 5 e 9⁹¹. Anche questo settore da sempre avente sue proprie denominazioni è stato ricondotto alla *summa divisio* tra indicazioni geografiche e denominazioni di origine⁹².

⁹⁰ Reg. (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008, del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

⁹¹ Nei *considerando* 5 e 9 appare chiaro che il riassetto dell'importante settore vitivinicolo è necessario proprio ai fini del miglioramento della competitività dei produttori europei sul mercato globale: *“Alla luce dell'esperienza acquisita appare pertanto appropriato modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore del vino per conseguire i seguenti obiettivi: migliorare la competitività dei produttori di vino comunitari; rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità come i migliori vini del mondo; recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno della Comunità europea e ovunque nel mondo; istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola comunitaria, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che tutta la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente”*. Esplicitamente, il *considerando* 9 afferma che *“è importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive”*.

⁹² Nel *considerando* 27 è posto l'accento sull'importanza della qualità territoriale anche nel settore dei vini, e dunque delle indicazioni geografiche, nonché sulla necessità di semplificare e unificare il sistema delle denominazioni ai fini di una maggiore trasparenza concorrenziale: *“Il concetto di vino di qualità nella Comunità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. L'art. 34 contiene le definizioni di “denominazione di origine” e di “indicazione geografica” per i vini: “1. Ai fini del presente regolamento si intende per:*

- a) «denominazione di origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:*
- i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;*
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;*
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;*
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;*
- b) «indicazione geografica» l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:*
- i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;*
 - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;*
 - iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;*
 - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*”*.

Specularmente ai regolamenti già visti relativi alle DOP e IGP e alle bevande spiritose, anche il regolamento per il settore vitivinicolo l'art. 45 - anche in questo caso norma squisitamente pro-concorrenziale - esplicita in cosa consiste la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: *“1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.*

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:*
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure*
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;*
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;*
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di*

2.4.1.2 Etichettatura e correttezza concorrenziale

Oltre ai testi normativi sulle indicazioni geografiche- nei vari settori in cui queste sono disciplinate- il legame qualità/correttezza concorrenziale/tutela (soprattutto *sub specie* di informazione non ingannevole) dei consumatori emerge con chiarezza in quel complesso articolato di normative che condividono l'esigenza- aldilà delle norme sui diritti di proprietà intellettuale- della trasparenza di mercato. Nel settore agro-alimentare- forse più che in altri ambiti merceologici- è infatti cruciale non solo garantire la presenza, ma soprattutto comunicare correttamente la qualità di un prodotto, quando presente: all'esigenza comunicativa- cuore della dinamica concorrenziale- mirano senz'altro gli istituti delle indicazioni geografiche e dei marchi: prima ancora di tali istituti puntuali, però, soccorrono anche regole generali sulla comunicazione di mercato. In particolare emergono due discipline: la normativa sull'etichettatura e quella- molto recente- sulle pratiche commerciali scorrette.

1) Nella Direttiva 2000/13/CE⁹³, che è il testo fondamentale di riferimento i tema di etichettatura, sono affermate con forza le due diverse e fondamentali declinazioni dell'istanza concorrenziale, secondo la prospettiva comunitaria: la garanzia della libera circolazione delle merci e la tutela dei consumatori.

Quanto al primo aspetto, si chiarisce che l'armonizzazione dei sistemi di etichettatura è un presupposto indispensabile per permettere un effettivo funzionamento del mercato unico⁹⁴: in particolare, come si legge nel *considerando* ottavo “*un'etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci*”.

L'importanza del secondo profilo invece, è preannunciata dal *considerando* 6, secondo cui “*qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata*

recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”.

⁹³ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Per il concetto di “etichettature”, cfr. l'art. 1 “*Ai sensi della presente direttiva s'intende per: a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca*”. Si parla qui di etichettatura in senso proprio, non in senso lato, come invece nella *Comunicazione* della Commissione sulla politica di qualità, in cui il termine si contrappone a “certificazione” ed indica una serie di regimi di qualità, come si è visto.

⁹⁴ Al *considerando* 2, si sottolinea che le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari “*possono ostacolarne la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza.*” ; e che dunque “*è necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato interno*”.

anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori". La tutela dei consumatori si sostanzia nella realizzazione di una corretta informazione di mercato e nell'evitare, in particolare, l'inganno circa "la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine, la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento"⁹⁵ del prodotto.

2) Ma forse l'intervento normativo più significativo degli ultimi anni a tutela della trasparenza concorrenziale e della informazione del consumatore è rappresentato dal Codice del Consumo⁹⁶ e soprattutto dalle successive modifiche ad esso apportate in attuazione di recenti Direttive comunitarie⁹⁷.

Ben può convenirsi che le statuizioni dell' art. 2 (diritti del consumatore)⁹⁸ - e dell'art. 5⁹⁹ assumono una particolare pregnanza se lette in riferimento proprio ai prodotti agro-alimentari.

Inoltre, delle due categorie di pratiche commerciali scorrette che il Codice prevede - e cioè le pratiche ingannevoli e le pratiche aggressive¹⁰⁰ - le prime sono destinate ad acquisire un rilievo

⁹⁵ Cfr *considerando* 14. Inoltre, ai sensi dell'art.2, "1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine, la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento; ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà."

⁹⁶ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, *Codice del consumo*, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

⁹⁷ Decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.(GU n. 207 del 6-9-2007)

⁹⁸ Interessa qui citare anzitutto l' art. 2, comma 2, che prevede i diritti fondamentali dei consumatori;secondo tale disposizione:

"Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; (lettera inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221)

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza".

⁹⁹ L' art. 5, che prevede taluni "obblighi generali", è espressione della preoccupazione del consumatore, volta ad assicurare una tutela del consumatore in termini di informazione, proprio sul punto della sicurezza e della qualità dei prodotti: leggiamo infatti ai commi 2 e 3 che "Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore".

sempre maggiore come strumento di tutela del quadro concorrenziale e contemporaneamente della corretta comunicazione della qualità e dell'origine al consumatore, in sinergia con la tutela propria dei segni distintivi. Si noti i riferimenti alle “*caratteristiche principali del prodotto*”(id est qualità in senso oggettivo), all’ “*origine geografica o commerciale*” e all’esigenza di evitare confondibilità con i segni distintivi dei concorrenti, contenuti nell’art.21, che prevede la fattispecie attiva (azioni ingannevoli)¹⁰¹ di pratiche commerciali scorrette.

Analoga preoccupazione emerge dalla fattispecie omissiva (omissioni ingannevoli)¹⁰², nonché dalla previsione di pratiche considerate in ogni caso ingannevoli¹⁰³, tra cui è contemplato l’

¹⁰⁰ Il Titolo III del Codice del consumo prevede la disciplina delle “*Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali*” (la rubrica è stata così modificata dal d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221).L’art. 18 contiene le definizioni utili a comprendere le norme successive, tra cui meritano di essere menzionate quelle di “d) *pratiche commerciali tra professionisti e consumatori*” (di seguito denominate: “*pratiche commerciali*”): *qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole”. Il Capo II (“*Pratiche commerciali scorrette*”, capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146), si apre con l’ art. 20, che pone il divieto delle pratiche commerciali scorrette, stabilendo che “1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. (omissis) 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26”.*

¹⁰¹ Secondo l’ art. 21, “1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l’esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto (omissis) 2. E’ altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;(omissis) 3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza”.

¹⁰² Cfr l’ art. 22, sulle omissioni ingannevoli: “1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

“esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione”.

Tali strumenti normativi possono svolgere un ruolo decisivo anche nel campo dell'agro-alimentare, soprattutto a causa dei poteri attribuiti in materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne garantisce il legame “istituzionale” con l'*enforcement* del diritto della concorrenza.

2.4.1.3 Marchi

Frequenti richiami al concetto di qualità, di origine, di provenienza¹⁰⁴ si ritrovano anche nelle norme sui marchi, e, anzi, tali concetti costituiscono l'ossatura dell'istituto: la primigenia funzione del marchio- quella distintiva- che, come la Corte di Giustizia non cessa di ribadire nelle sue sentenze, rimane la funzione essenziale del marchio¹⁰⁵ - altro non è che funzione di “indicazione di provenienza”¹⁰⁶. Occorre appena precisare che, almeno di regola (cioè per i marchi individuali)

2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

¹⁰³ Art. 23, *Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli*, “1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione”

¹⁰⁴ Sulla funzione del marchio, si veda A.VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., supra. Fondamentale è l' art. 13 c.p.i., che disciplina il primo requisito di validità del marchio, quello “ontologico” alla funzione stessa del marchio come segno “distintivo” del prodotto o del servizio, e cioè il requisito della capacità distintiva. “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. La ratio di tale norma è l'esigenza di evitare monopoli sul linguaggio, che si tradurrebbero in un indebito vantaggio competitivo, anzi, nell'impossibilità per i concorrenti di comunicare sul mercato in relazione ai propri prodotti. Sulla capacità distintiva, cfr M. RICOLFI., in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p.72 ss.

¹⁰⁵ Basti vedere, tra i vari testi che sarebbe possibile citare, il più recente, e cioè il nuovo regolamento sul marchio comunitario, Reg. (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che abroga e sostituisce il precedente Reg. (CEE) n. 40/94 ove, al *considerando* 8, si ribadisce che la tutela conferita dal marchio comunitario “*mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa*”.

Copiosa è la giurisprudenza comunitaria che identifica nella funzione di origine la funzione del marchio: *in primis* il caso *Hoffmann –La Roche*, C 102/77, punto 7. Il concetto ribadito anche in numerose altre sentenze, per tutte: caso *Canon*, C-39/97, 29/9/1998; caso *Lloyd*, C-342/97, 22/6/1999. Cfr I. SIMON, *How does “essential function” doctrine drive European Trade mark law?*, in *IIC*, 4/05, p.401 ss

¹⁰⁶ Sulle funzioni del marchio e sulla riforma del 1992, cfr. G.LECCE, *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano, 1996; M. ARE, voce – “Marchio”, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975; M. A. BENEDETTO, voce “Marchio (storia)”, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano, 1975; R. FRANCESCHELLI, *Sulla funzione del marchio*, in *Studi in onore di Paolo Greco*, I, Padova, 1965; ID. *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1972; ID., *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960; C.GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996; G.GHIDINI, voce

l'origine o provenienza che rileva nel diritto dei marchi è quella imprenditoriale o commerciale, cioè il collegamento che il marchio, in quanto segno distintivo del prodotto o del servizio, opera tra prodotto ed entità imprenditoriale di provenienza. Sebbene diversamente interpretato, indubbio è pure lo stretto rapporto tra marchio e qualità del prodotto, in quanto il marchio è indicatore e promotore anche della qualità del prodotto e, almeno indirettamente e sul piano economico, la garantisce. D'altra parte tutto lo "statuto di non decettività"¹⁰⁷ su cui si basa la tutela del consumatore nel diritto riformato dei marchi intende tutelare in definitiva le esigenze qualitative dei consumatori, evitando il rischio d'inganno del pubblico¹⁰⁸.

Si può poi ricordare che il marchio, sotto molteplici profili messi in luce tanto dalla scuola di *Law and Economics* quanto dalla dottrina¹⁰⁹ è istituto squisitamente pro-concorrenziale, e come tale è considerato anche dal legislatore comunitario.¹¹⁰ In questo lavoro, tuttavia, interessa soffermarsi-

"Monopolio e concorrenza" in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1975; G.GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, ed. 2001 ed ultima ed. 2008, p. 234 ss; G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995; V. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, Padova, 2001; ID., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, V. Padova, 1982; L. MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell' ordinamento comunitario*, Milano, 2000; M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999; A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, p. 91, Milano, 2002; A. VANZETTI, voce "Marchio", in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1988; A.VANZETTI - V.DI CATALDO, *Manuale di Diritto industriale*, Milano, 2000. In particolare sulla funzione suggestiva del marchio, sul marchio che gode di rinomanza e sulla tutela oltre il pericolo di confusione, I.CALBOLI, *Marchio che gode di "rinomanza": brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001; C.GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 83 ss.; ID., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE*, *Riv. Dir. Ind.*, II, 2004, p. 137; N.BOTTERO, *Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, *Giur.comm.*, II, 2004, p. 369; P.MONTUSCHI, *Nuova decisione della Corte di giustizia CE sul rischio di associazione: il commento*, *Dir. Ind.*, I, 2001, p. 17; F. M.MOSTERT, *Well - known and famous marks. Is harmony possible in the global village?*, 86 *TMR*, p. 103, 1996; L. J.OSWALD, *"Tarnishment" and "blurring" under the Federal Trademark Dilution Act of 1995*, 36 *Am. Bus. L. J.*, p. 255, 1999.

¹⁰⁷ La celebre espressione, ripresa in A VANZETTI - V.DI CATALDO, *Manuale di Diritto industriale*, Milano, 2000, p.126, si deve a Paola Frassi.

¹⁰⁸ Le norme che compongono tale "statuto di non decettività" sono, secondo la normativa nazionale,

¹⁰⁹ Sul ruolo pro-concorrenziale del marchio si vedano. N. S.ECONOMIDES, *The Economics of Trademarks*, 78 *TMR*, p. 523, 1988. R. H. FOLSOM - L. L.TEPLY, *Trademarked generic words*, 89 *Yale L. J.*, p. 1323 ss, 1980; W.LANDES - R. A POSNER., *Trademark Law: An economic perspective*, 30 *J. Law & Econ.*, p. 265, 1987; ID., *The Economics of Trademark Law*, 78 *TMR*, p. 267, 1988; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993; R. A.POSNER, *Economic analysis of law*, Boston, 1992; R. FRANCESCHELLI, *Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del diritto industriale*, in *Studi in onore di G. Menotti De Francesco*, I, Milano, 1957; ID., *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, in *Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento*, Milano, 1959; V.MANGINI, *Il marchio fra monopolio e concorrenza*, in *Studi in onore di A. Arena*, Padova, 1981.

¹¹⁰ Si veda ad esempio il *considerando 2* del recente regolamento sul marchio comunitario, Reg. (CE) n. 207/2009, sostitutivo del Reg. (CE) N. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, in cui appare evidente l'importanza attribuita al marchio (e ad un marchio ugualmente tutelato in tutto il mercato unico) per la realizzazione della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci. "È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Comunità e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine

sulla specifica ipotesi del marchio collettivo e ancor più del marchio collettivo geografico¹¹¹, istituti particolarmente importanti nel settore dell'agro-alimentare, in cui la garanzia della qualità- e specificamente della qualità territoriale- acquista, anche nella costruzione della fattispecie, una particolare valenza¹¹². Non a caso il marchio collettivo sta divenendo sempre di più uno strumento molto ambito di differenziazione concorrenziale nel campo dell' agro-alimentare, di cui i produttori sono determinati a valorizzare sempre meglio la potenzialità. Ciò crea peraltro non pochi problemi di interferenza e di coordinamento con la tutela delle indicazioni geografiche, nonostante esistano alcune norme (peraltro non esaustive di tutti i casi che possono verificarsi) che tentano di regolare il rapporto tra i due principali strumenti utilizzabili a tutela della qualità e per promuoverla nella comunicazione commerciale (indicazioni geografiche e marchi in particolare collettivi)¹¹³.

sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali”.

¹¹¹ E' l'art. 11 c.p.i la norma attualmente regolante l'ipotesi del marchio collettivo, che ora ci si limita a riportare, ma su cui si tornerà approfonditamente. “1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi” Il Reg. (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario prevede invece la disciplina dei marchi collettivi comunitari agli artt. 66 ss.

¹¹² Riferimenti sul marchio collettivo saranno riportati nella parte ad esso specificamente dedicata. Per ora ci si limita a ricordare i fondamentali: P. MASI, *Il marchio collettivo*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998 e S. MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, II, Milano, 2004, p. 909 ss.

¹¹³ Il rapporto tra marchi, in particolare collettivi, e le indicazioni geografiche, costituirà uno dei temi su cui si L' art.14 del Reg.(CE) n.510/2006 prevede che “1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati (ipotesi di DOP o IGP preesistente al marchio: prevalenza della DOP/IGP) 2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 10 gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.” (ipotesi di marchio anteriore alla DOP o IGP: coesistenza condizionata).

In questa sede, può notarsi che non solo l'assenza di segni identificativi della qualità o il loro uso ingannevole nuoce alla dinamica concorrenziale e all'informazione corretta del consumatore, ma è dannosa anche una sovrapposizione di tutele e di strumenti e una non chiara regolamentazione del loro uso congiunto: infatti una sovrabbondanza di informazioni- non armonizzate e amalgamate- in etichetta possono disorientare il consumatore, anziché indirizzarne consapevolmente il giudizio.

Si tratta di una problematica- quella della concreta presentazione del prodotto, e della percezione che il consumatore medio ne ha (tematica questa ormai centrale nella attuale riflessione in tema di marchi d'impresa¹¹⁴)- in cui i tre fondamentali gruppi di norme richiamati finora (indicazioni geografiche, marchi e "comunicazione commerciale") trovano il loro punto di interferenza, che può sfociare in un processo sintesi o in soluzioni contraddittorie, a seconda dell'orientamento legislativo ed ermeneutica adottato.¹¹⁵

Per le indicazioni geografiche del settore vitivinicolo, cfr analogamente gli artt. 44 e 45 del Reg.(CE) n. 479/08 e, per le bevande spiritose, gli artt. 23 e 16 del Reg. (CE) n. 110/08. Occorre poi tener conto che l'art. 7 del Reg. (CE) n.207/2009 sul marchio comunitario (come già il corrispondente articolo del Reg.(CEE) n.40/1994) dedicato agli impedimenti assoluti alla registrazione, esclude inoltre esplicitamente dalla registrazione come marchio comunitario: "c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine; k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica". L'art. 164 del Reg. (CE) n.207/2009 sul marchio comunitario, sulla compatibilità con altre disposizioni del diritto comunitario, dispone inoltre che : "Il presente Regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del Regolamento n. (CE) 510/2006, in particolare l'art. 14".

¹¹⁴ Sul rilievo della percezione del pubblico, con riferimento al diritto dei marchi (ma molte considerazioni sono valide anche per le indicazioni geografiche) si vedano: G.E SIRONI., *La "percezione del pubblico interessato*, in *Dir.ind.*, 2/2007, p. 121 ss.; S.SANDRI, *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2002, p. 526 ss.; S.SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, II,p.1377 ss.; L.MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 19 ss.

¹¹⁵ Il quadro normativo va completato con il riferimento all'art.14,comma 16, della legge n. 526/1999 secondo cui "I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse(omissis)", nonché al d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari". L'art. 1 ("Uso commerciale") prevede che "1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate: a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo

stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa: 1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila; 2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila; 3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila; b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento; c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta: 1) quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro; 2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato. 2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto. 3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata”.

Così invece l' art. 2 (“Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio”)
“1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. 7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle

A ciò si aggiungano le problematiche di rilievo concorrenziale, *in primis* quella della legittimità dei c.d. marchi territoriali¹¹⁶, che, ad avviso delle istituzioni comunitarie, rischiano di divenire strumenti di compartimentazione del mercato interno o vere e proprie iniziative sanzionabili dal diritto *antitrust* quale aiuti di Stato, qualora la titolarità e il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto marchi collettivi facciano capo ad enti pubblicistici, quali ad es. le Camere di Commercio¹¹⁷.

2.4.2 “Variazioni sul tema” della qualità

Come emerge dai dati normativi finora esaminati, è impossibile distinguere il concetto di qualità da altri termini ad esso correlati, in quanto questi costituiscono declinazioni del concetto stesso, sfumature, “variazioni sul tema”. Infatti, parlare di “qualità” nell’agro-alimentare – e quindi in particolare di qualità legata al territorio¹¹⁸ - implica necessariamente far riferimento ai concetti di origine e di provenienza geografica (oltre che imprenditoriale), di prodotti tipici, di prodotti tradizionali. E di conseguenza tali specificazioni del concetto rilevano allorché si accosti il termine “qualità” al termine “concorrenza”.

2.4.2.1 Tipicità (e implicazioni concorrenziali)

Il concetto di tipicità è correlato a quello di qualità territoriale secondo un nesso di causa-effetto: infatti, la tipicità dei prodotti agro-alimentari consiste nella presenza di un legame tra prodotto e territorio (ben delimitato) tale da condizionarne le caratteristiche e garantire l’invariabile presenza di alcune qualità. Se dunque si intende per tipicità il legame territoriale, essa è più

condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata”.

¹¹⁶ Secondo l’orientamento comunitario, come si vedrà, occorre garantire che il marchio (collettivo) non costituisca una misura ad effetto equivalente ai sensi del Trattato (artt.28 e 30) restringendo la libertà di circolazione nel mercato unico. Sono pertanto illegittimi quei segni che, al di fuori delle norme del Reg. (CE) n. 510/2006, si risolvono in segni identificativi della sola origine territoriale, in mere attestazioni di origine, prescindendo da oggettive e documentate qualità del prodotto.

¹¹⁷ Cfr in generale, per un’idea di tale impostazione, IRER. *I marchi territoriali*, cit. e

¹¹⁸ Cfr E. W. IBELE, *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, Volume 10 Number 1 2009/p. 36-49, (consultabile in: www.esteyjournal.com), p.39: “Historically, the concept of geographical indications has been closely related to the notion of terroir, literally, “soil” or “terrain”. The term connotes a limited geographical area, whose geology, topography, local climate, flora and other factors impart distinctive qualities to products originating there. Thus the concept of terroir expresses the connection between the geographical location where a food or beverage is produced and the quality or other characteristics of the product. Terroir may also comprehend the human element of the geographical environment, i.e., the skilled exercise of techniques and knowledge acquired, developed and handed down over generations.3 GIs are the form of industrial property protection specific to the notion”.

precisamente la causa dell'effetto "qualità". E' pur vero, però, che il rapporto tra tipicità e qualità è di tipo circolare, dal momento che è anche vero che è la presenza di determinate qualità a rendere tipico un prodotto.

In ogni caso, il cuore del concetto di tipicità è l' invariabilità delle caratteristiche¹¹⁹ di un prodotto in ragione del legame con un territorio: come è stato affermato "*la tipicità del prodotto è comunque sempre, in un certo senso e misura, l'effetto del genius loci, dello spirito, cioè, di uno spazio dotato di caratteri di distintività*"¹²⁰. Infatti, la tipicità è data- come ben emerge dai regolamenti sulle indicazioni geografiche- da un insieme complesso di fattori ambientali e di fattori umani. Proprio il fattore umano, tra l'altro, appare determinante nella definizione dei prodotti tipici, essendo il vero perno su cui va a costruirsi il "valore aggiunto" di un prodotto tipico, per lo stretto legame che sussiste tra il contesto naturale di origine e le conoscenze produttive, che vanno a costituire un *unicum*, in quanto tale non (facilmente) replicabile.

E' da notare l'importanza della chiara definizione del territorio, quale zona di produzione, il che rileva, nel sistema delle DOP e IGP, ai fini della corretta stesura del disciplinare di produzione e della possibilità stessa della registrazione comunitaria. Il territorio svolge infatti il ruolo preciso di definire la zona di interazione e integrazione tra ambiente naturale e fattore umano, da cui nascono i prodotti tipici.

L'esclusività del legame tra prodotto e territorio in cui la tipicità si sostanzia è altresì alla base della valenza culturale della tipicità, in quanto i prodotti tipici – grazie a tale legame e alla crucialità del fattore umano- risultano espressione di una preciso *humus* culturale locale.

2.4.2.1.1 Distinzione orizzontale: i diversi indicatori di tipicità come "messaggeri" concorrenziali

Anche la categoria della tipicità è suscettibile di suddivisioni interne.

Anzitutto, in una prospettiva per c.d. "orizzontale", i prodotti tipici possono essere classificati in due grandi categorie¹²¹: la prima comprende i prodotti quelli coperti da una denominazione riconosciuta, in base ai regolamenti comunitari prima citati ; la seconda, riunisce quelli che si legano ad una data area geografica, a determinate modalità di produzione, alla tradizione di un territorio e che, oltre al riconoscimento di fatto, non presentano ben definite credenziali di tipo formale¹²².

¹¹⁹ E.LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv.dir.ind.*, 2003, I, 139 ss, p.14.

¹²⁰ C.N.SCHULZ, *Genius loci*, Milano, 1979, p.5, secondo cui la tipicità è il frutto della "fantasia creativa" di una terra e della sua gente.

¹²¹ Nomisma, *Prodotti tipici*, 2001, cit. e IREER, *I marchi territoriali*, cit., p.13

¹²² Ad es., è il caso dei "prodotti tradizionali agroalimentari".

Prodotti tipici in senso stretto sono quelli della prima categoria, in quanto in essi la presenza di un determinato legame con il territorio è requisito necessario della fattispecie giuridica, che le norme chiedono di dimostrare efficacemente (si pensi alla predisposizione del disciplinare di produzione). La seconda categoria, invece - cui attengono principalmente i “prodotti agro-alimentari tradizionali” di cui si dirà - possono essere ricompresi più propriamente nel concetto di “tradizionalità”. Nonostante tali precisazioni, è chiaro che si tratta di distinzioni labili, utili per una ricostruzione sistematica e per chiarire profili parzialmente diversi, ma che in realtà hanno numerosi punti di contatto e di interferenza. Si pensi solo al fatto che le STG (specialità tradizionali garantite) sono al contempo denominazioni registrate (come le DOP e le IGP) e fattispecie in cui la tradizionalità- e non tanto il legame con il territorio- ha il rilievo fondamentale, fin dal nome dell’istituto.

A queste due categorie si possono aggiungere, in posizione intermedia, quei prodotti tipici in cui la tipicità- il legame con il territorio, quindi- è indicato attraverso marchi collettivi (geografici).

Ora, tali strumenti sono indicatori, diretti o indiretti, di tipicità e al contempo strumenti di informazione sulla qualità agro-alimentare e sull’origine, e come tali svolgono il loro ruolo di strumenti pro-concorrenziali, sicchè la loro tutela è sempre – purchè nei limiti imposti dalle norme e dall’interpretazione sistematica filo-concorrenziale- anche tutela del valore della concorrenza, ed in particolare del valore informativo¹²³.

“Insomma:basta la parola; basta l’indicazione dell’appartenenza ad un territorio per evocare il prodotto e non più il luogo. Questa segnalazione assume, infatti, il valore di sintesi delle specificità legate all’ambiente di produzione. E’ l’espressione delle culture locali e dell’identità delle comunità. Ma è anche qualcosa di più:è il valore commerciale aggiuntivo di quelle produzioni. L’informazione sull’appartenenza di un prodotto alla tradizione è, quindi, anche, il principale strumento di concorrenza tra produttori di beni omogenei o, almeno tra loro sostituibili, ma gli uni tradizionali e tipici, gli altri, no”¹²⁴

Le norme che disciplinano indicazioni geografiche, marchi, comunicazione di mercato sono anche regole di bilanciamento degli interessi in gioco (privatistici e pubblicistici) rivolte ai concorrenti e ai consumatori, i primi tutelati contro la concorrenza sleale, i secondi contro i rischi di inganno.

¹²³ Si veda E. LOFFREDO, *Profili giuridici*, cit., p. 145 “In tutti i casi, dunque, le indicazioni sulla tipicità del prodotto vengono veicolate al mercato tramite l’impiego di una denotazione della tradizionale appartenenza ad un luogo;nella commercializzazione, nella presentazione, nella pubblicità ed in ogni altra forma di promozione e offerta del prodotto(...)Il cuore della tutela del prodotto tipico sta perciò proprio nelle regole di impiego di tali indicazioni il cui valore informativo e concorrenziale è di tutta evidenza”.

¹²⁴ Così E. LOFFREDO, *Profili giuridici*, cit., p.144.

Come è stato notato¹²⁵

“nell’uso di tali messaggeri¹²⁶ di segnalazione e di attrazione, il sistema normativo tende a garantire che non si creino privative sulla descrizione della provenienza (anche tipica) del prodotto, dalle quali discenderebbero situazioni di ingiustificato privilegio nei rapporti tra imprenditori. Allo stesso tempo, esso si preoccupa di evitare che il richiamo ingeneri un affidamento del pubblico sulle qualità del prodotto che si collegano alla sua origine tipica. Il richiamo è legittimo, perciò, solo in quanto tali qualità siano effettivamente presenti”

La sfida concorrenziale della qualità dunque si gioca su due piani: uno, comunicativo, riguarda la correttezza della comunicazione del messaggio di qualità a concorrenti e consumatori; il secondo, sostanziale, concerne l’effettiva presenza della qualità nel prodotto offerto¹²⁷

2.4.2.1.2 Distinzione verticale: intensità del legame territoriale e dimensione economica delle produzioni tipiche

In un’ottica “verticale”, invece, si possono distinguere diversi livelli di tipicità in base a due criteri: uno di carattere normativo ed uno di carattere economico.

a) Il primo criterio si basa sulla diversa *intensità del legame con il territorio*, richiesta dalle norme per l’inquadramento di un determinato prodotto tipico. In base a tale criterio, la distinzione tra prodotti tradizionali, IGP, DOP¹²⁸ può considerarsi una sorta di *climax* in cui a crescere è¹²⁹ l’intensità del legame territoriale, e dunque la stessa tipicità. Al vertice massimo di “tipicità” si situano le DOP per cui il legislatore comunitario richiede— che il prodotto non solo sia “*originario*” della regione, del luogo determinato o del paese, ma anche che la qualità o le caratteristiche del prodotto stesso siano “*dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani*” e che “*la produzione, trasformazione e elaborazione*” avvengano “*nella zona geografica delimitata*”. Seguono, discendendo lungo la scala della tipicità, le IGP, nelle quali basta che “*una determinata qualità, la reputazione o altre*

¹²⁵ E. LOFFREDO, *Profili giuridici*, cit., p.146.

¹²⁶ Cfr C.GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., p. 111 ss.

¹²⁷ Cfr G.GHIDINI, *Profili evolutivi*, cit., ed.2008, p.286 ss.

¹²⁸ In tale ideale “scala” di intensità verrebbe la tentazione di inserire anche il marchio collettivo, ma si esita a tentarne una collocazione non essendo facile stabilire quale sia il grado di tipicità che tale strumento può rivelare agli occhi del consumatore e dei concorrenti.

¹²⁹ I prodotti tradizionali agroalimentari- che attualmente sono più di 4400- sono depennati dall’Elenco nazionale qualora ottenessero al registrazione come DOP o IGP, ma non è vero il contrario, e cioè che ottengono il riconoscimento come DOP e IGP solo prodotti prima censiti come tradizionali.

caratteristiche” possano essere attribuite a tale origine geografica e che la cui *“produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”*.¹³⁰

Tale diversa intensità del legame altrettanti gradini di tipicità, attualmente sancita dalla normativa,¹³¹ è peraltro oggetto di ripensamento: la consultazione sul libro verde, ed in particolare la recente Comunicazione della Commissione sulla politica di qualità, sembra orientare il futuro del sistema delle indicazioni geografiche verso prospettive di semplificazione e di maggiore efficienza che postulerebbe l’unificazione delle varie fattispecie¹³². Peraltro è incerto l’impatto sulla efficienza come strumenti concorrenziali: infatti un appiattimento delle indicazioni geografiche “al ribasso”(presumibilmente, cioè, al livello delle attuali IGP, piuttosto che “al rialzo”, cioè al livello delle DOP) potrebbe costituire uno svantaggio competitivo per i prodotti che sono in grado di raggiungere e di dimostrare il punto più elevato dell’eccellenza sulla scala della qualità tipica e comportare quindi un rilassamento nel lungo termine della gara concorrenziale *on merits*, cioè sul perfezionamento e la diversificazione della qualità.

D’altra parte, anche una proliferazione di segni e di regimi, ove non giustificabile, così come eccessivi formalismi e requisiti procedurali per la registrazione, la frammentazione degli strumenti e la sovrapposizione delle tutele rischiano di essere controproducenti, non giovando certo alla trasparenza di mercato, che pure è lo scopo precipuo di tali segni comunicativi: un quadro normativo e risultanze pratiche confusorie e rischiano di non veicolare con chiarezza alcun messaggio sulla qualità, anzi di disorientare concorrenti e consumatori.

b) Il secondo criterio, di carattere economico, risiede nella *dimensione delle produzioni tipiche*: i prodotti tipici, sotto tale riguardo, possono classificarsi in “prodotti di nicchia” e “prodotti di massa”.

Non si tratta di una distinzione da trascurare, come invece facilmente accade, allorché si pone attenzione al mero dato normativo, che non sembra tenerne conto a sufficienza.

Infatti, anzitutto vi è un’esigenza veritativa di corretta descrizione del fenomeno delle produzioni agro-alimentari.

¹³⁰Per l’esame della normativa sui prodotti tradizionali agroalimentari, si veda fra breve

¹³¹ Così IREER, *I marchi territoriali*, cit., p. 12: “Non esiste una definizione univoca di tipicità, ma livelli diversi di tipicità determinati dalla differente quantità e qualità dei vincoli legati al prodotto, seppur in presenza di un minimo comune denominatore rappresentato dal legame con il territorio (Nomisma, 2001). In tale contesto, la tipicità assume valori tanto più elevati quanto maggiori risultano i vincoli, i legami e gli elementi di differenziazione. Lo stesso legislatore comunitario, con i regolamenti 2081/92 e 2082/92, ha riconosciuto tale aspetto attribuendo livelli crescenti di specificità a specialità tradizionali garantite (STG), indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni di origine protette (DOP). È, tuttavia, indubbio che in senso più generale livelli differenti di tipicità si riscontrino anche al di fuori del sistema della certificazione comunitaria tra prodotti che evidenziano un legame tra le qualità intrinseche ed estrinseche ed il territorio, come i prodotti tradizionali, di parchi e aree protette, di comunità montane, ecc”.

¹³²Cfr Comunicazione, cit., p.11

Lo sguardo, infatti, al variegato panorama della qualità tipica sarebbe profondamente falsato se l'osservatore (soprattutto se anche regolatore) non tenesse conto che non si tratta di problematiche di “*élite*” culinaria, o di problemi campanilistici, di mere beghe municipali o locali. Le produzioni tipiche, invece, anche quando mantengono (e vogliono mantenere) un carattere “di nicchia”- dal momento che proprio in ciò consiste il loro pregio- sono realtà economicamente rilevanti, capaci di ottenere ingenti fatturati e di veicolare un valore aggiunto di tipo culturale, anche e soprattutto sul mercato globale. Ancor più, poi, per quelle produzioni –tipiche perché sempre legate alla qualità territoriale e a denominazione riconosciuta- che da tempo sono fortemente proiettate nei sistemi della grande distribuzione, e destinano molta della loro produzione all'esportazione sul mercato globale. Sono queste produzioni quelle definibili “di massa”, non perché non tipiche ma perché alla tipicità si proietta pienamente nelle moderne logiche di mercato, perché da forme di agricoltura “artigianale” di passa a forme complesse di organizzazione industriale. Proprio queste produzioni tipiche- che tra l'altro sono quelle che più hanno saputo raggiungere il successo commerciale, anche attraverso comunicazioni di *marketing* efficaci, basate sulle indicazioni geografiche e sui marchi- sono anche le più esposte ai venti spesso burrascosi della concorrenza internazionale e della contraffazione globale. Vi sono dunque tanto produzioni tipiche che davvero rimangono confinate in angusti spazi territoriali- ma la cui rilevanza sarà da ponderare in relazione a quel determinato territorio- quanto produzioni tipiche che riescono ad emergere nel panorama nazionale e internazionale: in altre parole, c'è una tipicità che compete sul locale senza proiezione internazionale ed un'altra che è proiettata concorrenzialmente sul globale con radici nel locale, cioè nel *genius loci*.

Oltre all'esigenza di correttezza descrittiva del fenomeno, la differenziazione ha poi anche conseguenze sull'efficacia concreta delle norme e sulla capacità dei soggetti destinatari di darvi realmente attuazione. La dimensione economica, poi, ha indubbio rilievo ai fini della applicazione delle norme *antitrust* e in generale dell'impatto dei comportamenti di mercato. Essa cioè ha ripercussioni sul tipo di presenza sul mercato e di strategia concorrenziale che può essere posta in essere.¹³³, nell'alternativa tra proiezione della tipicità sui grandi mercati o solo sui mercati locali.

¹³³Come ben messo in luce ancora da IRER, *I marchi territoriali*, cit., p.13 “*La dimensione economica è peraltro l'elemento che consente di discriminare tra la possibilità o meno di avvalersi di strumenti di protezione del marchio, accesso al marketing, avvio di flussi di esportazione. In altre parole, le condotte competitive delle imprese del comparto dell'agro-alimentare tipico appaiono profondamente differenziate. Le imprese che producono beni a denominazione protetta puntano sia ai mercati locali, sia a una diffusione più ampia, diretta essenzialmente verso il mercato nazionale e realizzata attraverso la grande distribuzione o direttamente con proprie strutture. Gli eventuali mercati di esportazione sono quelli classici dell'alimentare italiano che si fondano o sui flussi storici di emigrazione o su una riconosciuta validità degli alimenti consolidata nel tempo e in grado di rappresentare un fattore di preferenza nelle scelte dei consumatori (Nomisma, 2001). Sui mercati locali agiscono, oltre alle imprese di cui sopra, anche le aziende agricole produttrici di beni alimentari tipici del territorio. Tali aziende possono contare su un mercato locale che conosce il prodotto, ne apprezza le caratteristiche e riesce a distinguere le proposte qualitative di eccellenza, consentendo così la formazione di premium price interessanti. Esse si orientano sulle piccole dimensioni, facendo leva sulla consuetudine al consumo, sui messaggi di genuinità e di tradizione di cui i prodotti si fanno veicolo, sui legami con il territorio*”

2.4.2.2 Origine (nell'era della delocalizzazione)

Già numerose volte finora si è fatto riferimento al concetto di origine o di provenienza, e si è incontrato il riferimento all'origine nelle norme rilevanti sulla qualità agro-alimentare.

Proprio l'originarietà dei prodotti da un determinato territorio (origine territoriale) è ciò che sta alla base – quasi come pre-requisito- della tipicità, cioè del legame prodotto/territorio che dato dall'originale (in quanto originaria) combinazione di fattori ambientali e umani. L'indicazione dell'origine geografica quale garanzia di qualità è poi la ragion d'essere delle indicazioni geografiche e dei marchi collettivi, mentre per i marchi non collettivi rileva piuttosto l'origine imprenditoriale, secondo la funzione distintiva dell'istituto.

Anche il concetto di origine appare incerto polivalente, tenendo anche in considerazione che le norme parlano spesso anche di “provenienza” e “provenienza geografica”.

In dottrina, in proposito, si è proposto di usare “origine” quando venga in rilievo un vero e proprio legame di causalità fra una località e le caratteristiche del prodotto, e di adoperare invece il termine “provenienza” come semplice indicazione del luogo da cui proviene un prodotto quando non presenta alcuna implicazione di particolari caratteristiche del prodotto legate a tale provenienza¹³⁴

Invece, i dati normativi non sono univoci in proposito, e *“l'incertezza è accresciuta dalla perdurante confusione dei linguaggi fra prodotti agricoli e prodotti alimentari, e fra origine di un prodotto agricolo ed origine di un alimento”*¹³⁵.

Si pensi alle indicazioni non uniformi della normativa comunitaria: la Direttiva sull'etichettatura accosta consecutivamente i termini “origine” e “provenienza” senza specificarne il contenuto¹³⁶ e la (eventuale) differenza, mentre la Direttiva sulla pubblicità ingannevole fa riferimento alla “origine geografica o commerciale”¹³⁷, al pari delle norme sulle pratiche commerciali sleali, sintetizzando quella che altrove è non solo un'alternativa, ma anche un'ambivalenza semantica (se il legislatore parla di “origine”, ed il contesto non soccorre ai fini di un chiarimento, intende origine in senso territoriale o imprenditoriale?): è questo il dilemma che si è posto, ad esempio, a proposito della lunga vicenda del *“made in”*¹³⁸. Anche la normativa sui

¹³⁴ La tesi è di F. RONCIN, *Appellation d'origine et usages locaux: de la nécessité de l'innovation*, relazione presentata al Convegno di Le Mans del 28-30 ottobre 1999, 67mo Seminario EAAE,p.3, cit. da F.ALBISINNI, in *L'origine*, cit., p.26.

¹³⁵ Cfr F.ALBISINNI, *L'origine*, cit., p.26

¹³⁶ Cfr Direttiva n. 2000/13/CE, art. 2, già cit.

¹³⁷ Direttiva del Consiglio n. 450/84/CEE del 10 settembre 1984, art. 3

¹³⁸ Cfr *infra*, fra breve

marchi¹³⁹ discorre di “*provenienza geografica del prodotto o del servizio*”, attribuendo alla provenienza un significato territoriale e non d’impresa¹⁴⁰, mentre in generale il termine origine in tema di marchi è inteso come origine imprenditoriale e la funzione distintiva come funzione di indicazione di provenienza ; più univoca invece l’interpretazione dei regolamenti sulle indicazioni di origine, che ruotano come si è visto *ex professo* intorno al concetto di qualità basta sull’origine geografica del prodotto. Sul tema si tornerà comunque nel terzo capitolo, e si vedrà la soluzione offerta dal Codice doganale comunitario aggiornato.

Sul concetto di origine, comunque, la vicenda che più di ogni altra ha suscitato la recente riflessione dei giuristi è quella del “*Made in Italy*”, che è stata segnata da un pluriennale conflitto fra innovazioni legislative ed interpretazioni della Corte di Cassazione a proposito dell’ art. 4 comma 49¹⁴¹ della legge finanziaria 2004¹⁴², più volte modificato e integrato anche molto di recente. Ciò che interessa sottolineare è che la disposizione sul “*made in Italy*” ha costituito un’occasione perduta per il legislatore per fare chiarezza sul concetto di “provenienza” o “origine”, e che è proprio tale incertezza e assenza di chiarificazione che ha poi dato l’occasione alla Corte di Cassazione- in successivi interventi, anche molto recenti¹⁴³- di interpretare il concetto di origine di un prodotto nella disciplina dell’etichettatura e dei marchi, come esclusivamente riferito all’imprenditore responsabile della produzione e non al luogo geografico di produzione, persistendo quindi sul punto una profonda ambiguità.

A ciò si aggiunga che proprio le nuove forme di commercializzazione nel mercato globale rendono più difficile capire cosa debba intendersi per origine: nel momento in cui, infatti, si fa più forte l’esigenza di competere sulla base delle produzioni tipiche, a causa dei fenomeni di delocalizzazione e deterritorializzazione nell’organizzazione imprenditoriale, anche grazie alle nuove tecnologie, il legame con il territorio si allenta, comportando una *dilution* del concetto di origine.¹⁴⁴ Il paradosso, cioè, consiste nel fatto che, proprio nel momento in cui la valorizzazione della qualità territoriale e quindi del legame con il locale cresce d’importanza come strumento

¹³⁹ Cfr ad es. l’art. 13 c.p.i., sulla capacità distintiva, mentre l’art.11 c.p.i. sul marchio collettivo parla di “garantire l’origine”.

¹⁴⁰ Per la funzione di “indicazione di provenienza” (imprenditoriale) cfr *supra* i riferimenti in relazione alla funzione del marchio

¹⁴¹ Per le ultime integrazioni al testo della norma e gli ultimi sviluppi sul tema si rimanda all’apposita sezione del terzo capitolo.

¹⁴² Legge 24 dicembre 2003, n. 350, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*.

¹⁴³ Si tornerà sul punto e sulla giurisprudenza di legittimità.

¹⁴⁴ Cfr E.LOFFREDO, *Profili giuridici*, cit., p.142 ss, che si sofferma sui fenomeni di complessificazione delle imprese multinazionali, accompagnate spesso dalla rinuncia al controllo delle filiali estere, fenomeno che appanna la garanzia dell’origine e che si deve contestualizzare proprio nelle nuove opportunità ed esigenze derivanti dalla globalizzazione dei mercati.

competitivo, il legame con il territorio, la riconducibilità all'origine si fa meno immediata proprio a motivo della globalizzazione che comporta un profondo mutamento dei modelli di organizzazione dell'offerta e nuove modalità della distribuzione commerciale¹⁴⁵. La globalizzazione comporta un'ampiezza sempre maggiore dei mercati e il crescere della distanza tra produttori e acquirenti, attraverso la "disumanizzazione" dei rapporti di consumo, parallela peraltro all'incremento della diffusione dei prodotti locali.

Tali profondi mutamenti incidono sulle esigenze di tutela dei prodotti, rendendole da un lato più intense, dall'altro di più difficile attuazione. In questo sistema peraltro la chiarezza ed univocità normativa sul concetto di origine –anche a livello internazionale- si fa sempre più necessaria, mentre gli strumenti di informazione sull'origine acquistano un'importanza fondamentale.

2.4.2.3 Tradizionalità e cultura (tra valori antichi e sfide moderne)

Il complesso concetto di qualità agro-alimentare presenta un'ultima sfumatura da sottolineare, quella relativa al profilo della tradizionalità dei prodotti.

Anzitutto, in generale, non si coglierebbe pienamente il tema nella sua completezza- nè si comprenderebbe la forza con cui le realtà locali spesso si impegnano nella strenua difesa della propria produzione tipica- se non si tenesse conto del fatto che un prodotto agro-alimentare tipico è sempre "*espressione delle culture locali e dell'identità delle comunità*"¹⁴⁶, costituendo la "carta d'identità" di un determinato contesto locale e il riflesso di un microcosmo economico e sociale

E' evidente- e appartiene all'esperienza personale di ciascuno- che sussiste un profondo legame fra cultura e cibo, in quanto il cibo esprime ed è esso stesso cultura¹⁴⁷; il cibo è patrimonio "folkloristico"-cioè popolare, secondo l'etimologia del termine; grazie al "cibo-cultura", è anche possibile, soprattutto a chi vive in grandi metropoli, "ritornare alle proprie radici"o recuperare un contatto con la "natura", che non è solo contemplazione di un panorama ma anche degustazione dei suoi frutti. Proprio quando i ritmi accelerati (e lo stress) della modernità fanno sentire la propria

¹⁴⁵ Si pensi in particolare allo sviluppo dell' *e-commerce* e in generale alle nuove possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

¹⁴⁶ Così E.LOFFREDO, *Profili giuridici*, cit., p.144.

¹⁴⁷ Secondo E.MONTELIONE, *La produzione agro-alimentare di qualità come bene culturale*, in *Riv.dir.agr.*, 2000, I, p.462: "*E'indubbio che la cultura dell'uomo e quella di un popolo si esprimono anche attraverso la loro produzione agroalimentare*".

In uno degli ascensori del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è esposto un poster, con una scritta che è significativo riportare "*Il nostro è un paese che sa produrre solo capolavori.L'agroalimentare italiano:unico come il Paese che lo produce*": l'immagine fotografa alcuni prodotti tipici italiani ben esposti in una delle sale più solenni, affrescata in stile rinascimentale, del Ministero, ad indicare il connubio tra arte e cucina culinaria, due tra le più "tipiche" espressioni della cultura italiana.

spesso insopportabile pressione, molti sono in cerca di contatto con la cultura culinaria di stampo tradizionale in un nuovo “ritorno alla natura”¹⁴⁸

Di qui il successo del turismo enogastronomico, in particolare della formula dell’ospitalità negli agriturismi, ove spesso si offre non solo una cucina a base di prodotti tipici ma anche la possibilità di contribuire al lavoro dei campi nell’azienda agricola. In simili ipotesi, il recupero della tipicità e della tradizionalità dell’alimentazione è il perno intorno a cui ruota la concorrenza nel settore turistico e importante risorsa economica, che necessita di una sempre più accurata valorizzazione, possibile in modo sempre più efficace grazie alle nuove tecnologie (si pensi alla pubblicità tramite il web).

Secondo un’utile categoria sociologica, la produzione agro-alimentare di qualità può essere considerata una “*legacy*”¹⁴⁹, cioè uno dei vincoli che legano l’individuo ad un determinato territorio, di cui vi è bisogno per testimoniare il rapporto fra territorio e individuo anche in epoca moderna, nonostante che il settore dell’offerta di prodotti alimentari sia caratterizzato da una incredibile possibilità di scelta, in quanto si tratta di un’istanza di tipo socio-culturale, e non solo di una strategia di mercato.

Un aspetto particolare, poi, ma non meno significativo, del recupero della tradizionalità è quella che potremmo definire “tradizionalità etica”, riferendoci con ciò al fenomeno del commercio equo-solidale. In tale ipotesi il sostegno alle produzioni tradizionali dei paesi in via di sviluppo (la cui diffusione planetaria è un altro effetto della globalizzazione) si accompagna alla denuncia, implicita o esplicita, a taluni abusi e violazioni operate dalle multinazionali (es. sfruttamento di manodopera minorile), tanto da costituire la forma più strutturata (e pacifica) di sfida *no-global*.¹⁵⁰

¹⁴⁸ A ben vedere, la situazione dell’epoca attuale (“era post-moderna” secondo alcuni) non è dissimile a quella che si creò dopo la prima Rivoluzione industriale, allorché gli intellettuali romantici celebrarono la natura come culla cui idealmente tornare. Anche la tradizione agro-alimentare rappresenta a volte un estremo aggrapparsi a valori perduti, di fronte alle nuove tecnologie sempre più incalzanti e invasive. È utile ricordare (si veda in proposito IRER, *I marchi territoriali*, cit., p.9) che l’alimentazione ha un ruolo molto complesso nell’esistenza dell’individuo. Non si tratta solo di una funzione fisiologica (nutrizione = mantenimento delle funzioni vitali) ma anche psicologica (nutrizione = cura e affetto). A queste due funzioni fondamentali, si sono poi sovrapposte nel tempo altre funzioni accessorie, e tuttavia altrettanto importanti: “soddisfazione del gusto/piacere, occasione di convivialità, rispetto della tradizione e del territorio, arricchimento dell’esperienza turistica, salvaguardia ambientale, tutela della salute, confronto con culture diverse, motivi di carattere etico. In particolare, i consumi alimentari hanno anche una dimensione simbolica, riferita alle aspirazioni più profonde del consumatore che utilizza l’alimentazione per esprimere la propria identità ed interpretare lo stile di vita prescelto. In tale senso, l’acquisto dei prodotti tipici si richiama alla necessità, legata al senso di sradicamento diffuso nella società post moderna, di riavvicinarsi al mondo rurale, di rinsaldare un’identità con il territorio di origine e di riappropriarsi della cultura di provenienza”, per cui il riferimento all’origine ha anche un valore di rassicurazione”.

¹⁴⁹ Sul termine *legacy*, cfr R.DAHRENDORF, *La libertà che cambia*, Laterza, II ed., 1994, p. 42 ss.

¹⁵⁰ Cfr N.KLEIN, *No logo. Economia globale e nuova contestazione*, Milano, 2007; V.MANGINI, *Logo, no logo?.. Ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, II, p. 909.

Il commercio equo-solidale vuole essere quindi contemporaneamente una forma di solidarietà alle economie in via di sviluppo e di contestazione, e si lega strettamente al fenomeno della globalizzazione, costituendone quasi il “risvolto della medaglia” o l’anima critica, se si vuole.

Dunque, nel concetto di tipicità quale legame con il territorio è presente *in nuce* anche quello di conformità alla tradizione locale: non potrebbe esserci, infatti, prodotto tipico senza il rispetto di talune metodiche di produzione e lavorazione tradizionali di una determinata zona di produzione (fattori umani e ambientali). Una politica di valorizzazione della tradizione agro-alimentare è, come si è visto, efficace strategia concorrenziale e fattore di sviluppo economico, basandosi su esigenze psicologiche di ritorno all’antico radicate nella modernità.

Riferendoci alla tradizionalità dei prodotti agro-alimentari, vengono però in rilievo anche due istituti specifici, cui si è già accennato: si tratta delle “specialità tradizionali garantite” (STG) e dei prodotti tradizionali agro-alimentari.

a) Quanto alle STG¹⁵¹, nel precedente regolamento definite “attestazioni di specificità” sono, tra le indicazioni geografiche, quelle con una vita più travagliata. A parte il cambio del nome-cosa non avvenuta a DOP e IGP, che è sintomo di per sé di una scarsa funzionalità dell’istituto, basta guardare ai dati statistici: a fronte di 178 DOP e IGP italiane, l’unica STG attualmente riconosciuta è la mozzarella di bufala.

Dalla definizione dell’art.2 del Reg.(CE) n.509/2006 che le disciplina, si evince che per «tradizionale» si intende “un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale” e che “ questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni ”¹⁵².

b) Ma sono i “prodotti tradizionali agroalimentari” (PTA) a costituire la vera rete di tradizione agro-alimentare del nostro Paese, che copre capillarmente l’intero territorio nazionale. Nel confronto con le STG, i prodotti tradizionali risultano vincenti: infatti, ove le prime hanno avuto scarso successo (solo un prodotto registrato finora) e rischiano l’abolizione, i PTA, al contrario, sono attualmente 4465¹⁵³ e sempre di più ci si sforza di valorizzarli e di renderli efficaci strumenti concorrenziali, tant’è che ci si lamenta della scarsa attenzione da parte del recente Libro Verde.¹⁵⁴

¹⁵¹ Cfr Reg (CE) N. 509/2006, cit., in particolare l’ art. 2, riportato *supra*.

¹⁵² Cfr *Comunicazione*, cit., p.12-13, ventilando una riforma dell’istituto.

¹⁵³ La nona revisione dell’Elenco nazionale è stata approvata con DM del 5 giugno 2009.

¹⁵⁴ Si veda L. PAOLONI, *Prodotti tradizionali e filiere produttive*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, (consultabile in: www.rivistadirittoalimentare.it), a p. 1, lamenta, a proposito dei PTA, che “*Il documento si limita, invero, a richiamarli, nelle sole pagine introduttive, tra le opportunità “originali ed inesplorate”, per creare nuovi sbocchi di mercato, cui*

La differenza fondamentale, però, sta nel fatto che mentre le STG sono indicazioni geografiche e dunque annoverabili tra i diritti di proprietà intellettuale¹⁵⁵, non così i PTA, che sono elencati solo a fini ricognitivi, senza l'attribuzione di diritti di esclusiva.

La categoria dei “prodotti agro-alimentari tradizionali” ha la sua base normativa nell'art. 8 del d.lgs.30 aprile 1998, n.173¹⁵⁶, attuato con il D.M. 8 settembre 1999, n.350,¹⁵⁷ In base all'art.1 di tale regolamento, “sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni”.

La portata applicativa del DM n.350/1999 è stata poi chiarita dalla Circolare n.10 del 21 dicembre 1999¹⁵⁸, in base alla quale le Regioni e le Province autonome ogni anno trasmettono al

possono aspirare gli agricoltori” e che “la soluzione proposta è quella “burocratica” della registrazione delle denominazioni dei prodotti tradizionali grazie ad un apposito regime UE che punterebbe a promuovere cibi e bevande tradizionali.”.Invece, secondo l'Aatrice, “una più ampia visibilità, nel Green paper, della categoria di prodotti qui in esame, avrebbe comportato un'estensione della nozione di qualità dei prodotti agro-alimentari ed un ampliamento del novero dei sistemi di qualità alternativi a cui punta anche la Commissione. Una adeguata emersione di tali prodotti ed una dettagliata fisionomia, anche, normativa potrebbero arricchire le possibilità del loro sfruttamento economico, soprattutto nelle aree marginali”.Cfr anche in argomento

¹⁵⁵ Come tra l'altro risulta esplicitamente negli art. 1 cpi e negli Accordi Trips

¹⁵⁶ Cfr D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, *Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento, strutturale delle imprese agricole*, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, “Valorizzazione del patrimonio gastronomico”, che dispone: “1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali»”

¹⁵⁷ Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

¹⁵⁸ Circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore) n°10 del 21 dicembre 1999 (in: http://qualita.assagricolabria.it/normativa/nazionale/circolare_10-99.pdf), avente ad oggetto: “Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali – D.M. 8 settembre 1999, n.350”. In tale circolare si specifica che : “sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire negli elenchi regionali e provinciali, i prodotti destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'allegato I del Regolamento (CEE)n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, nonché i prodotti liquorosi, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. 350/99. Non vanno invece inseriti negli elenchi in parola i prodotti registrati come D.O.P. o I.G.P. Qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi del Reg. (CEE) n.2081/92, verrà depennato dall'elenco regionale o provinciale e dall'elenco nazionale. L'inserimento nell'elenco potrà avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati, una volta che l'Ente regionale o provinciale abbia accertato che il prodotto per il quale si chiede l'inserimento nell'elenco possieda i requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. 350/99. Entro il 12 aprile 2000 le Regioni e le Province autonome trasmetteranno al Ministero delle politiche agricole e forestali –Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, l'elenco dei prodotti tradizionali. Per ciascun prodotto tradizionale dovrà essere compilata una scheda identificativa contenente i seguenti elementi: 1. categoria; 2. nome del prodotto, compresi sinonimi e termini

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (entro il 12 aprile) l'aggiornamento dei propri elenchi di prodotti tradizionali, unitamente alle schede identificative del prodotto.

In tali schede, in particolare, occorre indicare “*elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni*”.

Ogni anno, quindi, entro il 30 luglio, il Ministero, con decreto, pubblica la Revisione dell'Elenco nazionale dei PTA, articolato per Regioni e Province autonome, aggiungendo i nuovi prodotti, modificando le denominazioni su richiesta delle Regioni ed eliminando eventuali PTA che durante l'anno abbiano ottenuto la registrazione come DOP o IGP (ma non i prodotti ancora in protezione transitoria).

In questo senso, come si diceva, i PTA possono essere considerati come un primo livello di tipicità, al di sotto delle IGP e delle DOP: non si tratta (ancora) di denominazioni registrate, attributive di diritti di proprietà intellettuale, ma di denominazioni che potranno, se ne sussistono i requisiti, essere riconosciuti come DOP o IGP (cioè, non è necessario per un prodotto essere transitato per l'elenco dei PTA per essere registrato come DOP o IGP, ma diversi PTA sono poi registrati, e il censimento tra i PTA costituisce, col “senno di poi”, un primo passo verso al registrazione)

Norme di grande rilievo sono poi contenute nel decreto ministeriale del 18 luglio 2000¹⁵⁹, con cui si pubblicava il primo “*Elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali*”, elenco revisionato ogni anno fino ad arrivare alla IX revisione del giugno 2009¹⁶⁰.

In particolare, in tale decreto si specifica la non esaustività di tale elenco, che “*l’inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l’eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico*” (art.3) e che “*il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*”(art.5). Come di seguito specificato in seguito ad alcune riunioni presso il Ministero delle politiche agricole, nel corso del primo anno di

dialettali; 3. territorio interessato alla produzione; 4. descrizione sintetica del prodotto; 5. descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura; 6. materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento; 7. descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura; 8. elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.

¹⁵⁹ Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 194 del 21/08/2000 - Serie Generale

¹⁶⁰ In ogni revisione dell'Elenco, dunque, si aggiungono i nuovi prodotti indicati dalle Regioni e si eliminano quelli che durante l'anno hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP. L'ultima revisione pubblicata, la nona, è contenuta nel Decreto Ministeriale del 5 giugno 2009 e comprende attualmente 4471 prodotti tradizionali.

istituzione dell'Elenco, in particolare il nome indicante un prodotto tradizionale non può essere registrato come marchio¹⁶¹

Molto significativo è infine il decreto 9 aprile 2008¹⁶² emanato congiuntamente dal Ministero delle Politiche agricole e da quello per i beni e le attività culturali, in base al quale. *“I prodotti agroalimentari italiani tradizionali (...) costituiscono espressione del patrimonio culturale italiano”*(art. 1)¹⁶³. Con tale testo si ha la conferma normativa di quanto detto in precedenza, cioè del valore culturale delle produzioni tipiche e dei prodotti tradizionali agroalimentari in particolare, quale espressioni di “qualità etica” e della cultura di un popolo.

3. Valore concorrenziale degli istituti della proprietà intellettuale

Dopo aver delineato i capisaldi della politica di qualità come politica di concorrenza, con particolare riferimento ai recenti sviluppi in ambito comunitario, ed aver delineato nei suoi complessi profili il concetto di qualità- nel suo legame con l'istanza concorrenziale, quale emerge dai dati normativi- pare opportuno concludere questo primo capitolo evidenziando la stretta interrelazione che sussiste tra i diritti di proprietà intellettuale –i quali, come si è visto, costituiscono il nucleo forte degli strumenti invocabili a tutela della qualità agro-alimentare- e la tutela della concorrenza. Il discorso, occorre precisare, in questa “coda” di capitolo, non può che essere affrontato in generale, cioè senza specifici riferimenti alla qualità agro-alimentare, dal momento che

¹⁶¹ Cfr la nota esplicativa alle regioni e Province autonome, prot.n.62359 dll'allora “direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali”, del 3 luglio 2000, (“Pubblicazione dell'elenco dei prodotti tradizionali”), con cui, a chiarimento del DM n.350/1999 si chiarisce che *“il nome che individua il prodotto tradizionale non può costituire oggetto di richiesta di deposito e di registrazione come marchio”*.

¹⁶² *“Individuazione dei prodotti agro-alimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano”*. (in GU n. 93 del 19 aprile 2008)

¹⁶³ Interessanti alcune delle premesse del Decreto: *“Considerato che l'Italia e' depositaria di grandi tradizione agricole ed agroalimentari e che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' impegnato in un'azione di difesa della dieta mediterranea attraverso la diffusione, la formazione e la promozione della dieta mediterranea stessa e dei suoi prodotti come base per un'alimentazione sana”*; *“Vista la dichiarazione congiunta tra Italia e Spagna, sottoscritta ad Ibiza il 20 febbraio 2007 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della Repubblica italiana e del Ministrodell'agricoltura, pesca e alimentazione del Regno di Spagna, per la promozione della dieta mediterranea e a tutela della qualita' e della concorrenzialita' delle proprie produzioni alimentari”* *“Vista la Convenzione Unesco del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007”* *“Ritenuto che i prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive integrazioni, costituiscono espressione, oltre che dell'inventiva, dell'ingegno, e del processo di evoluzione socioeconomico delle collettivita' territoriali italiane, anche delle tradizioni e della cultura delle regioni, delle province ed in genere delle comunita' diffuse sul territorio italiano e in quanto tali devono essere oggetto di tutela e della salvaguardia da parte delle istituzioni italiane”*

la dottrina in generale se ne è occupata e che esso presenta una valenza molto più ampia del nostro specifico argomento, e investe le basi stesse della disciplina industrialistica.

Dopo questa breve, necessaria chiosa, ci si potrà re-immersedere, nel prosieguo del lavoro, nelle problematiche specifiche della qualità agro-alimentare.

3.1 Il principio concorrenziale come criterio di *reductio ad unum* del diritto industriale

Per inquadrare il legame tra proprietà intellettuale e concorrenza, si può anzitutto partire da un dato, e cioè dall'elementare constatazione che il contenuto tradizionale del diritto industriale, quale viene attualmente insegnato in Italia a livello accademico, è, com'è noto, bipartito, e che in esso convivono tanto gli istituti della proprietà intellettuale quanto il diritto della concorrenza. Lo studio delle interrelazioni tra queste due aree, che sempre più si profila quale cuore pulsante dell'intera materia industrialistica, è allo stesso tempo una delle prospettive più interessanti e fruttuose nell'approccio ai singoli istituti e si pone come indispensabile chiave di lettura nel concreto operare giuridico, ragione per cui è anche la prospettiva del presente lavoro, con riferimento alla tutela della qualità agro-alimentare.

Già da un primo sommario sguardo, però, balza agli occhi il potenziale conflitto tra l'attribuzione di diritti di esclusiva (quindi, dotati di una carica monopolistica) e le regole, invece, a tutela della fisionomia concorrenziale del mercato, che proprio i rischi monopolistici dei comportamenti delle imprese intendono combattere.

La domanda fondamentale che si pone è anzitutto quella sulle ragioni della coabitazione nella casa comune del diritto industriale di due anime che sembrano così confliggenti: si tratta soprattutto di rinvenire un criterio unificatore non si tratta solo di un'esigenza sistematica di *reductio ad unum* che salvi l'unitarietà della materia e ne configuri l'autonomia scientifica nell'ambito delle discipline commercialistiche¹⁶⁴; che possa essere utile strumento ermeneutico, facendo luce sulla natura degli istituti e sulla applicazione delle norme, per giungere ad una valutazione di complementarità più che di opposizione¹⁶⁵.

Il criterio che autorevole dottrina¹⁶⁶ ha individuato è proprio il *principio concorrenziale*: i singoli diritti "monopolistici" di privativa non sono attribuiti che quali strumenti competitivi, in funzione, cioè, della gara concorrenziale, la cui libertà, poi, il diritto *antitrust* mira a tutelare a

¹⁶⁴ Per distaccare una branca giuridica da altre occorre, infatti, che tutti gli elementi che si riconducono a una *species*, della *species* presentino un identico *quid* che sia specificante rispetto al *genus*.

¹⁶⁵ Una volta trovato il "collante" che tiene insieme concorrenza e proprietà intellettuale nel diritto industriale - scoprendo magari che tale elemento comune appartiene intrinsecamente alla struttura e alla funzione degli istituti considerati - si getterà nuova luce sulla natura e sulle finalità stesse degli istituti, conquistando un utile strumento di interpretazione e razionalizzazione

¹⁶⁶ Ascarelli, Franceschelli, Ghidini, Mangini nelle opere che si vanno via via citando.

livello di struttura di mercato¹⁶⁷. Il capostipite di tale indirizzo è l' Ascarelli¹⁶⁸, secondo il quale la portata concorrenziale degli istituti della proprietà industriale è il criterio più idoneo ad offrire un quadro unitario entro cui ordinare i vari istituti per tradizione raccolti con la denominazione di diritto industriale.¹⁶⁹

Tali istituti esplicano la loro funzione in un sistema economico caratterizzato dalla produzione industriale di massa¹⁷⁰ e dal principio di libero esercizio dell'attività economica¹⁷¹, in cui occorre regolare giuridicamente il fenomeno concorrenziale¹⁷². Anzi, è proprio la teoria della concorrenza a costituire la materia del diritto industriale¹⁷³ e il riconoscimento delle esclusive all'utilizzazione di creazioni intellettuali non è che un aspetto da disciplinare (il principale, anzi) per regolare la libertà di concorrenza.¹⁷⁴ E', questa dell'Autore, una prospettiva molto interessante: egli considera in modo strumentale la tutela della proprietà industriale, quale limitazione (necessaria) al principio generale di concorrenza¹⁷⁵. La regolamentazione della proprietà industriale è quasi un sottoinsieme rispetto alla disciplina della concorrenza, essendo gli istituti del marchio e del brevetto strumenti indispensabili in un mercato concorrenziale, anzi strumenti regolatori del mercato.¹⁷⁶

La più chiara impostazione del problema dei rapporti tra le varie discipline ricomprese nel diritto industriale è poi, più recentemente, quella di Ghidini¹⁷⁷. L'Autore anzitutto sottolinea la comune riferibilità tanto degli istituti della proprietà industriale quanto della disciplina *antitrust*

¹⁶⁷ Dapprima, allorché sia la tutela della concorrenzialità del mercato sia quella della proprietà intellettuale iniziarono ad essere parte delle trattazioni di diritto industriale, questo apparve subito essere “una coperta troppo corta”: così, gli studiosi della materia iniziarono a giustificare l' inserimento degli istituti del diritto industriale in una disciplina unitaria, proponendo vari criteri (l' azienda, la categoria dei beni immateriali, la natura concorrenziale dei fenomeni considerati etc).

¹⁶⁸ T.ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960, p. 44 : “Nel riferirci alla concorrenza, siamo mossi dalla necessità di trovare un comune punto di riferimento di una serie di istituti che la tradizione fa rientrare nell'ambito del diritto commerciale e, poi, nel quadro di questo, in quello del diritto industriale”.

¹⁶⁹ “Il criterio seguito in queste pagine è quello dell' unità ritrovabile in una serie di istituti sotto il punto di vista della concorrenza: per questa disciplina riteniamo poter adottare il nome di diritto industriale” dato che la massima parte degli istituti appartengono a quelli tradizionalmente appartenenti a tale disciplina”: T. ASCARELLI, *Teoria*, cit., p. 46.

¹⁷⁰ Ascarelli parte dalla constatazione che la produzione industriale di massa caratterizza ormai la struttura economica della nostra epoca e può dirsi fenomeno davvero “privo di ricorsi storici” e “comune premessa dei dialoghi del diritto attuale , che, pur nel contrasto di orientamenti e soluzioni, sempre si riportano vuoi alla necessità di dare incremento a una produzione industriale in massa, vuoi ai problemi posti da questa”: T. ASCARELLI, *Teoria*, cit., p. 49. La produzione industriale di massa è anche il fatto che giustifica la denominazione di diritto “industriale”: cfr T.ASCARELLI, *Teoria*, cit., p. 4.

¹⁷¹ Cfr l'art 41 della Costituzione.

¹⁷² Oggetto della trattazione dell'Ascarelli è proprio la teoria giuridica della concorrenza, che l'Autore afferma rientrare a pieno titolo in un'esposizione di diritto commerciale- industriale.

¹⁷³ Cfr T.ASCARELLI, *Teoria*, p. 42.

¹⁷⁴ T.ASCARELLI, *Teoria*, cit., p. 10.

¹⁷⁵ In un sistema concorrenziale gli uomini, secondo l'Autore (ASCARELLI T., *ibidem*) sono considerati “soggetti maturi” e non “fanciulli da guidare dall' alto”.

¹⁷⁶ Cfr V.MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, Padova, 2001, p.3.

¹⁷⁷ In G.GHIDINI, *Profili*, cit.

all'impresa¹⁷⁸, sebbene con prospettive diverse (tutela delle singole imprese nell'attribuzione di strumenti "competitivi" - tutela della fisionomia concorrenziale del sistema imprese, il mercato).

Poi, dopo aver sostenuto la tesi della funzione concorrenziale anche delle private industriali, conclude fondando il "sistema" di diritto industriale proprio sul comune riferimento al principio generale di concorrenza.¹⁷⁹

Il diritto industriale è dunque il teatro dell'agone tra proprietà (diritti esclusivi individuali¹⁸⁰) e libertà (del mercato), l'areopago in cui s'intesse (più che in altri ambiti) la dialettica tra monopolio e concorrenza, e, a un livello diverso e più ampio, tra economia e diritto.

Dunque, l'attribuzione delle esclusive industriali non ha altro fine che promuovere l'innovazione e gli investimenti, la trasparenza e la pluralità sul mercato, e dunque in definitiva il progresso economico e il benessere del consumatore, tutte istanze che l'analisi economica, fin dalle prime teorizzazioni classiche e nonostante tutti i limiti individuabili, dimostra perseguibili solo in un mercato di tipo concorrenziale. A ciò si aggiunga la valenza ultra-economica dell'istanza concorrenziale (tutt'altro che secondaria nella sua affermazione e tutela giuridica), storicamente legata ai valori liberali (uguaglianza, democrazia, libertà economica e politica). Entrambe le aree del diritto industriale mirano dunque a tutelare, sebbene a livelli e con modalità differenti, tale complesso di valori, economici e non, per cui l'unitarietà e sistematicità della materia si rinviene sul piano della convergenza teleologica pro-concorrenziale¹⁸¹.

3.2 La dialettica concorrenza-proprietà intellettuale: conflitto e convergenza

Dunque, già dalla struttura del diritto industriale, la prospettiva dell'interrelazione tra proprietà intellettuale e concorrenza appare essere il vero punto cruciale della materia, su cui si gioca l'applicazione concreta delle norme.

Per esprimere l'irriducibile rapporto di conflitto-convergenza tra i due termini del binomio, appare quanto mai utile l'impostazione del Franceschelli, che è stato il primo a parlare

¹⁷⁸ Il che mantiene anche il legame del diritto industriale col diritto commerciale.

¹⁷⁹ *"In conclusione, è questa multiforme convergenza teleologica su profili effettuali sostanzialmente affini che fonda, propriamente, il 'sistema' del diritto industriale. E che giustifica, sul piano interpretativo, il riferimento (anche) della disciplina speciale della proprietà intellettuale al principio generale della libertà di concorrenza, la stella polare dell'intero sistema"*: G.GHIDINI, *Profili*, cit., p. 11 e 12.

¹⁸⁰ Anche se il caso delle indicazioni geografiche è particolare, come si vedrà, non essendone chiara la natura e la titolarità.

¹⁸¹ E' appena necessario notare l'importanza di uno strumento di indagine e razionalizzazione sufficientemente versatile nell'esame di una tematica in cui economia e diritto sono simbioticamente fuse: lo strumentario imprescindibile è quello dell'analisi economica del diritto, che permette di seguire la "trasfusione" delle esigenze economiche nell'ordinamento sulla base di predefiniti criteri.

esplicitamente in Italia di *funzione concorrenziale* degli istituti del diritto industriale¹⁸² e che non a caso ha approfondito il tema della concorrenza monopolistica, modello in cui, come in un “felice ossimoro”¹⁸³ convivono i due termini antitetici del monopolio e della concorrenza perfetta, il cui connubio è nella realtà inscindibile.

Precisamente, la categoria filosofica usata dall’ Autore per indicare il rapporto concorrenza – monopolio è quella della dialettica¹⁸⁴. Come per ogni antitesi che tende a divenire sintesi, la funzione concorrenziale è perseguita attraverso la negazione (temporanea, di regola) della concorrenza, con l’ attribuzione di un diritto di esclusiva. Funzione e struttura sembrano scontrarsi, però, solo per realizzare la finalità (pro – concorrenziale) dell’ istituto di marchio o di brevetto¹⁸⁵.

L’ approfondimento dell’ analisi economica può confermare che la ragione ultima che muove gli istituti di proprietà industriale e del diritto della concorrenza è comune: essa è individuabile nella promozione del progresso tecnico, che è interesse generale, e del benessere del consumatore, beneficiario di quell’ abbassamento di costi e di prezzi stimolato dalla libera concorrenza e di quel miglioramento tecnico (innovazione) che la concorrenza produce.

Quindi, se si riflette sulla funzione di incentivo al gioco concorrenziale attribuita alla proprietà industriale, il conflitto tra concorrenza e proprietà industriale si attenua: tra i due raggruppamenti di istituti c’è la medesima tensione allo sviluppo economico e al progresso tecnologico. Per garantirli occorre tanto riconoscere un *diritto di esclusiva* sulle creazioni intellettuali e sui segni distintivi, quanto *ordinare la gara concorrenziale*, in modo da prevenire e reprimere le eventuali involuzioni monopolistiche del mercato (Floridia parla di “compatibilità funzionale” tra proprietà intellettuale e concorrenza¹⁸⁶).

Affermando che la comune finalità pro – concorrenziale unisce proprietà industriale e concorrenza, non si vuole, peraltro, negare che un tendenziale e sempre latente *trade - off*, almeno potenziale, vi sia. E’ cioè incontestabile che, visto che i diritti di proprietà hanno come obiettivo di conferire al loro titolare una posizione di “monopolio”, essi siano suscettibili di creare tensioni con l’ obiettivo perseguito dalle regole di concorrenza¹⁸⁷.

¹⁸² R. FRANCESCHELLI, *Valore attuale*, cit. L’Autore, proponendosi di rinvenire quale sia l’ elemento funzionale tipico degli istituti del diritto industriale, dopo aver delineato la nozione di concorrenza, il ruolo attuale del principio concorrenziale nel nostro sistema costituzionale - posto il collegamento tra concorrenza e libertà e tra diritto ed economia in questo settore- precisa che il modello di concorrenza perfetta è solo ideale, mentre in concreto il mercato opera in una situazione di concorrenza monopolistica.

¹⁸³ L’ espressione è di G. GHIDINI.

¹⁸⁴ Cfr R. FRANCESCHELLI, *Valore attuale*, cit., p. 268.

¹⁸⁵ Cfr anche G. GHIDINI, *Profili*, cit., p. 1.

¹⁸⁶ Cfr G. FLORIDIA, *La proprietà industriale nel mercato comune*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’ economia*, diretto da F. GALGANO, V, Padova, 1982, p. 385.

¹⁸⁷ Cosa che avviene anche, come si vedrà, nel settore dell’agro-alimentare, a proposito ad es. dei marchi regionali

Ma ciò non significa che i conflitti fra i due sistemi siano inevitabili, né che esista fra di essi una incompatibilità di fondo, proprio perché sussiste un orientamento teleologico comune, un guardare nella stessa direzione. Non è un caso che tutti i Paesi industrializzati – gli stessi che si ispirano a principi di libera concorrenza - proteggano i diritti di proprietà industriale: se lo fanno, è perché vedono in essi uno strumento di promozione del progresso tecnico ed economico, istituti di interesse generale prima che individuale.

Anche Ghidini sottolinea che la distinzione tradizionale tra proprietà intellettuale e concorrenza sleale (tutela individuale delle imprese)/ *antitrust* (tutela del mercato) non deve fra dimenticare “*il più complesso intreccio di relazioni e funzioni delle due componenti fondamentali del diritto industriale*”¹⁸⁸ dal momento che “*dal punto di vista teleologico il profilo di protezione di diritti esclusivi delle singole imprese e quello di tutela della fisionomia concorrenziale del mercato non sono necessariamente antagonisti*” perché “*la stessa attribuzione di diritti esclusivi - in questo senso, di monopolio - come quelli di brevetto e di marchio, svolge una funzione pro – concorrenziale*”.¹⁸⁹

La difficoltà nel trovare stabili equilibri risiede però nel fatto che rimane pur sempre il “monopolio” la molla del processo concorrenziale¹⁹⁰: gli operatori in concorrenza agiscono per prevalere.

In tali complesse relazioni di “conflitto-convergenza” tra proprietà intellettuale e libertà concorrenziale si inserisce, quindi, anche la problematica della tutela della qualità agro-alimentare e del coordinamento tra i molteplici istituti che rilevano rispetto ad essa.

¹⁸⁸ G. GHIDINI, *Profili*, cit., p. 8.

¹⁸⁹ G. GHIDINI, *ibidem*.

¹⁹⁰ Cfr R. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica*, cit., p. 246

Capitolo II

MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE “IN CONCORRENZA”: CONFLITTI E SINERGIE

*“Man lives, thinks and dies using symbols.
From the cross of the delivery hospital to the cross on the grave,
man’s life is lived by learning symbols, using them and creating new ones”.*

(N.ECONOMIDES, in *The Trademark Reporter*, 1988)

SOMMARIO

Premessa. Marchi e indicazioni geografiche: “amore-odio” nella famiglia dei segni distintivi.

1. I fondamenti economici della tutela di marchi e indicazioni geografiche

1.1. Il marchio tra funzione informativa e tutela della reputazione

1.1.1. Il marchio come strumento di trasparenza

- 1.1.1.1. La funzione sintetica e simbolica del marchio
- 1.1.1.2. Il marchio come mezzo di attenuazione delle asimmetrie informative: le “unobservable features”
- 1.1.1.6. Il marchio come strumento di riduzione dei costi di ricerca del consumatore
- 1.1.1.7. Marchio e linguaggio del mercato: la genericità dei segni.
- 1.1.1.8. Il marchio come informazione qualitativa sul prodotto e incentivo al suo mantenimento

1.1.2. Il marchio come strumento di differenziazione

- 1.1.2.1. Marchio e pluralità di operatori
- 1.1.2.2. Il marchio come diversificatore di varietà nei prodotti
- 1.1.2.3. Il marchio, strumento di orientamento del giudizio del consumatore

1.1.3. Il marchio come strumento di tutela della reputazione

- 1.1.3.1. Marchio e potere di mercato. Profili *antitrust*.

1.2. Le indicazioni geografiche: strumenti di mercato e di sviluppo locale

1.2.1. Le indicazioni geografiche come strumento di informazione e tutela della reputazione

1.2.2. Indicazioni geografiche e potere di mercato

- 1.2.2.1. Differenziazione e competizione nei mercati di nicchia
- 1.2.2.2. Creazione di valore aggiunto
- 1.2.2.3. Le indicazioni geografiche come “club goods” e monopoli collettivi
- 1.2.2.4. Barriere all’entrata

1.2.3. Mezzi di promozione delle realtà locali e dello sviluppo rurale

1.2.4. Strumenti di tutela della traditional knowledge

2. Dal ruolo economico all’istituto giuridico: un confronto tra marchi e indicazioni geografiche

2.1. Principali differenze tra marchi (in particolare collettivi) e indicazioni geografiche

- 2.1.1. *Funzione: origine imprenditoriale e origine geografica*
- 2.1.2. *Struttura: utilizzabilità dei nomi geografici (rilevanza della capacità distintiva), novità, tipologia di prodotti*
- 2.1.5. *Natura (e suoi corollari): diritto pubblicistico e diritto privatistico*
- 2.1.6. *Circolazione del diritto e profili temporali della tutela*

2.2. Costi e benefici delle indicazioni geografiche (rispetto ai marchi)

- 2.2.1. *Vantaggi delle indicazioni geografiche sul mercato globale*
- 2.2.2. *I costi della qualità*

3. Un solo mercato e tanti segni di qualità: il rapporto tra marchi, indicazioni geografiche e istanza concorrenziale nell'ordinamento comunitario

3.1 Tutela della qualità e libera circolazione delle merci nel mercato unico

- 3.1.1 *Gli artt. 28 (già 30) e 30 (già 36) del Trattato comunitario*
- 3.1.2 *Criteri generali di soluzione del conflitto tra DPI e concorrenza (uso ragionevole, esistenza / esercizio, oggetto specifico, rule of reason)*
- 3.1.3 *Principi e soluzioni giurisprudenziali nel settore agro- alimentare*

- 3.1.3.1 *“Sekt” (1975): legame territoriale e ampiezza della zona di produzione*
- 3.1.3.2 *“Eggers” (1978): diritto a una denominazione di qualità (diversa da un'indicazione geografica) e “caratteristiche obiettive intrinseche” del prodotto*
- 3.1.3.3 *“Cassis de Dijon” (1978) e “Buy Irish”(1981): quando la qualità (nazionale) non giustifica il protezionismo*
- 3.1.3.4 *“Exportur” (1992): lealtà della concorrenza e tutela della reputazione*
- 3.1.3.5: *“Pistre” (1997) e “Warsteiner” (2000): la difficile nozione di “indicazione geografica semplice” e la necessità di tutela (nazionale)*
- 3.1.3.6 *segue. Il caso “Bud”(2003 e 2009): indicazioni geografiche semplici e indirette ed esigenze concorrenziali, tra tutela comunitaria e nazionale*
 - 3.1.3.6.1 *Bud I (2003): lo spazio e la giustificazione delle indicazioni geografiche semplici e indirette*
 - 3.1.3.6.2 *Bud II (2009): la natura esauriente del sistema comunitario di tutela delle indicazioni geografiche registrate (al contrario dei marchi comunitari)*
- 3.1.3.7 *“Markenqualität” (2002) e “marchio di qualità vallone” (2004): limite territoriale e limite merceologico alla legittimità dei c.d. “marchi territoriali di qualità”. Qualità obiettiva e apertura soggettiva a tutti gli operatori comunitari.*
- 3.1.4.8 *“Gorgonzola/Cambozola” (1999): la possibilità di provvedimenti nazionali a tutela delle indicazioni geografiche registrate (contro marchi evocativi)*
- 3.1.4.9 *“Rioja” (2000) , “Grana Padano” e “Prosciutto di Parma “(2003): condizionamento in zona e prevalenza della tutela della qualità e della reputazione*

3.1.4 Nuove domande di tutela locale e mercato unico: problemi irrisolti e proposte

- 3.1.4.2 *La legittimità delle denominazioni comunali di origine (De.C.O.)*
 - 3.1.4.2.1 *Le ragioni delle De.C.O. tra tutela della qualità e principio di sussidiarietà*
 - 3.1.4.1.2 *De.C.O. e problemi concorrenziali*
 - 3.1.4.1.3 *segue: De.C.O. e indicazioni geografiche registrate*
 - 3.1.4.1.4 *Un caso emblematico: la De.C.O. del Comune di Gorgonzola*
- 3.1.4.2 *La legittimità dei marchi c.d. territoriali*
 - 3.1.4.2.1 *Marchi pubblici o privati? Un tentativo di soluzione*
 - 3.1.4.2.2 *segue: Il caso del marchio “Speck Alto Adige”.*
 - 3.1.4.2.3 *Quid pluris (rispetto alle indicazioni geografiche) o alternativa? II problema della coesistenza*
 - 3.1.4.2.4. *segue: alcuni esempi concreti (Colossella, Piacenza 100 Sapori/Piacere Molise, Ambra di Talamello)*

3.2 I conflitti tra segni sul mercato comune: regole per la trasparenza e la tutela della reputazione

- 3.2.1 *Il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche nel diritto comunitario: il profilo temporale*
 - 3.2.1.1 *L'art.14 del Reg.(CE) n.510/2006*
 - 3.2.1.2 *Il problema del momento rilevante per l'anteriorità*
 - 3.2.1.3 *segue: il rapporto tra l'art. 3 comma 4 (già art. 14 comma 3 del Reg.(CEE) n.2081/92) e l'art. 14 comma 2 del Reg.(CE) n. 510/06 (ovvero: il caso Bavaria)*
- 3.2.2 *Il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche nel diritto comunitario: il profilo sostanziale*
 - 3.2.2.1 *L'art. 13 del Reg. (CE) n.510/2006 e l'art. 7 del Reg. (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario: la tutela delle indicazioni geografiche nei confronti dei marchi*
 - 3.2.2.2 *Gli strumenti di tutela previsti dal regolamento sul marchio comunitario*

- 3.2.2.3 Usurpazione (e tutela “extramerceologica”) delle indicazioni geografiche: i marchi *Barolo* e *Lardo di Colonnata*
- 3.2.2.4 L’ evocazione delle indicazioni geografiche (mediante i marchi)
 - 3.2.2.4.1 *Il caso Gorgonzola/ Cambozola (e Danazola)*
 - 3.2.2.4.2 *Il caso Gerry /Kerry*
 - 3.2.2.4.3 *Parmesan: un verdetto a due facce*
 - 3.2.2.4.3.1 Traduzione, evocazione, genericità: il rapporto tra “*Parmesan*” e “*Parmigiano Reggiano*”
 - 3.2.2.4.3.2 Protezione *ex officio*? Il “no” della Corte
- 3.2.2.5 La genericità delle denominazioni e la sua ambivalenza concorrenziale
 - 3.2.2.5.1 *Feta*: le alterne vicende di un formaggio
 - 3.2.2.5.2 Il marchio comunitario *Grana Biraghi* contro la DOP *Grana Padano*, tra genericità ed evocazione
 - 3.2.2.5.3 Etichettatura ingannevole, genericità di una denominazione in pendenza del procedimento di registrazione, uso in buona fede e rapporto con i marchi collettivi: le molteplici questioni del caso “*Salame Felino*” al vaglio della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato
 - 3.2.2.5.3 .1 *La sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2009*
 - 3.2.2.5.3 .2 *La decisione del Consiglio di Stato del 29 settembre 2009*

Premessa. Marchi e indicazioni geografiche: “amore-odio” nella famiglia dei segni distintivi.

Nel precedente capitolo si è cercato di tratteggiare nella sua problematicità il concetto di qualità agro-alimentare ed il complesso quadro normativo che ha come scopo la sua tutela, ponendo in rilievo l’orientamento filo-competitivo degli istituti ed il nesso che anche nel settore agro-alimentare lega proprietà intellettuale e concorrenza.

Questo capitolo è dedicato all’approfondimento del legame che intercorre tra i due strumenti principali impiegati nella politica di tutela della qualità- intesa nel contempo come strategia concorrenziale- a livello nazionale, comunitario e internazionale: oggetto delle pagine che seguono è infatti il rapporto tra marchi, in particolare collettivi, e indicazioni geografiche, argomento cruciale di qualsiasi riflessione nel settore agro-alimentare.

Non è un caso che la relazione tra marchi e indicazioni geografiche sia uno degli argomenti maggiormente dibattuti, in sede di riforme normative come di applicazioni giurisprudenziali, e che ancora non abbia trovato una sistemazione definitiva.

Da una parte, essa va a toccare il problema dottrinale della definizione dell’ indicazione geografica come diritto di proprietà intellettuale, questione che si apprezza proprio nel rapporto con il diritto di marchio. L’alternativa è infatti tra autonomia o assorbimento nella categoria”sorella” dei marchi: la scelta comporta, tra l’altro, una diversa impostazione dei sistemi di tutela delle indicazioni geografiche, e precisamente la scelta tra riconducibilità al diritto dei marchi oppure

previsione di un sistema specifico di tutela, c.d. “*sui generis*”. Secondo la prima interpretazione- sostenuta da Paesi quali gli Stati Uniti- le indicazioni geografiche non sono infatti che una *species* di marchi; nell’opposta impostazione, invece, le indicazioni geografiche sono un diritto di proprietà intellettuale a sé stante, dotato di una propria autonomia (è questa la posizione del diritto comunitario).

Dall’altra parte, assunta l’alterità - di diritto positivo, essendo infine accolta negli Accordi TRIPs- tra marchi e indicazioni geografiche, si pone il problema della loro interrelazione e tutela. Si tratta di un tema dalla grande rilevanza pratica, perché occorre evitare fenomeni di reciproca contraffazione e approfittamento indebito del valore competitivo contenuto nel “segno” su cui si investe; occorre regolare i diritti di priorità nonché l’eventualità di un uso congiunto dei due DPI in relazione ad un medesimo prodotto, tematica che in Europa e nel nostro Paese in particolare sta divenendo sempre più attuale, per il diffondersi delle denominazioni comunali di origine e dei marchi c.d. territoriali.

Oggetto di attenzione allora sarà propriamente tale relazione, complessa non solo in quanto essa presenta una molteplicità di aspetti da analizzare, ma soprattutto perché ambigua: si potrebbe dire che tra marchi e indicazioni geografiche corre un rapporto di “amore-odio”, dal momento che tra essi talora prevale la contrapposizione, il conflitto, a tal punto che uno dei due strumenti è utilizzato come mezzo per ledere la funzione dell’altro; altre volte, i due strumenti sembrano potere e volere coesistere “in combinato disposto” (talora problematico ai fini della trasparenza concorrenziale e della tutela del consumatore) al fine di ottenere una più forte tutela della tipicità di un prodotto agro-alimentare e un sostegno reciproco nell’affermazione sul mercato

Che un conflitto possa sussistere- e spesso nella pratica sussiste- tra i due diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale è testimoniato dai dati normativi (quali in particolare il regolamento sul marchio comunitario, i regolamenti comunitari sulle indicazioni geografiche, gli Accordi TRIPs) che si preoccupano di regolarne i rapporti, e dall’applicazione giurisprudenziale di tali norme. Il conflitto continua poi a sussistere a livello di scelte di sistema e di contrapposizione a livello internazionale tra quei Paesi che credono al marchio come strumento capace di offrire una tutela adeguata anche ai nomi geografici, e quelli, come i membri dell’UE, che adottano un sistema *sui generis* di tutela delle indicazioni geografiche e credono nella specificità di queste come mezzi a difesa della qualità territoriale.

Rimandando all’ultimo capitolo i profili inerenti gli Accordi TRIPs e la tutela assicurata dalla convenzioni internazionali alle indicazioni geografiche, in questo capitolo- dopo le parti dedicate all’analisi economica del diritto e ad un breve confronto sistematico tra gli istituti dei marchi e delle indicazioni geografiche- ci si soffermerà in particolare sul confronto/scontro tra tali

segni nel mercato comune, e dunque alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria, fino a presentare recentissime soluzioni interpretative e le principali questioni aperte.

1. I fondamenti economici della tutela di marchi e indicazioni geografiche

Per esaminare adeguatamente il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche- e metterne in luce punti di contatto e differenze- è opportuno anzitutto delineare il poliedrico ruolo che secondo la prospettiva gius- economica marchi e indicazioni geografiche svolgono sul mercato. Attraverso la sintetica disamina dell' "economics" di tali istituti è possibile sia costruire una base di dialogo, fatta di principi validamente utilizzabili- per il tramite della loro consacrazione legislativa- allo scopo di risolvere conflitti e tutelare al meglio la qualità agro-alimentare, sia delineare le specificità proprie dei due istituti, che ne delineano gli ambiti propri di operatività.

1.1. Il marchio tra funzione informativa e tutela della reputazione (e degli investimenti)

E' soprattutto sul marchio che l'analisi economica del diritto¹⁹¹ si è soffermata. L'analisi dei fondamenti economici del diritto di marchio costituisce pertanto il necessario punto di partenza, sia perché il marchio è uno dei due istituti fondamentali da tenere in considerazione, sia perché la riflessione sui marchi è per buona parte utilizzabile anche con riferimento alle indicazioni geografiche, e l' "economics" delle indicazioni geografiche è semmai uno sviluppo - e un arricchimento, per talune specificità dell'istituto - di quella dei marchi. D'altra parte, è stato notato che storicamente i primi tipi di marchi sono stati costituiti proprio da indicazioni di origine geografica da parte dei commercianti che volevano evocare una particolare provenienza che attribuiva specifiche qualità al prodotto¹⁹².

Volendo sintetizzare il ruolo economico del marchio in due principi fondamentali- utilizzabili anche con riferimento alle indicazioni geografiche- si può dire che il marchio svolge due

¹⁹¹ Sull'importanza e sul ruolo dell'analisi economica del diritto in generale, si vedano gli interessanti contributi contenuti in G. ALPA – F.PULITINI – S. RODOTA' – F.ROMANI (a cura di), *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982, e inoltre: R. PARDOLESI – G. BELLANTUONO, *Law and economics in Italy*, in *Encyclopedia of Law and Economics*, Cheltenham, 2000; R. PARDOLESI (a cura di), *Law and Economics. Some further insights. Paper presented at the 7 th Eale Conference, Rome, September 3 – 5, 1990*, Milano, 1990, H. HOVENKAMP, *Economics and Antitrust Law*, St. Paul, 1991 R.POSNER A., *Economic analysis of law*, Boston, 1992.

¹⁹² Cfr D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics of Geographical Indications. A Review of Empirical Evidence from Europe*, (UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development) Issue Paper N. 8, maggio 2004, pubblicato dall' *International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)* e dalla *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, disponibile in: <http://ictsd.net/downloads/2008/07/a.pdf>, p.8 e 9.

funzioni fondamentali, una di tipo *informativo*, l'altra di tipo "*reputazionale*", cioè di strumento di protezione della reputazione e degli investimenti relativi.¹⁹³

La *summa divisio* ha il suo più importante riscontro nelle funzioni che, dopo la riforma del 1992¹⁹⁴, sono tutelate dal diritto comunitario (e quindi nazionale) dei marchi, e cioè la tradizionale *funzione distintiva* (il marchio come indicazione di provenienza imprenditoriale) e la *funzione attrattiva* (possibile grazie alla protezione ultramerceologica del marchio rinomato). Tenendo presente tali due funzioni generali del marchio, nell'esaminare il complesso ruolo economico del marchio è utile fare riferimento, come schema espositivo, ai postulati classici del modello di concorrenza perfetta¹⁹⁵, al fine di sottolineare lo stretto legame proprietà intellettuale-concorrenza, *leit-motiv* di queste pagine.

Ebbene, tra le condizioni fondamentali che in concorrenza perfetta devono sussistere vi sono la trasparenza informativa, la pluralità di operatori (che si presumono numerosi e privi di potere di mercato: cioè, "price takers"), l'omogeneità dei prodotti, l'assenza di barriere all'entrata. Nel riferimento a queste condizioni, può trovarsi un utile criterio di strutturazione del discorso sui rapporti tra marchio e concorrenza.

E' evidente come tali "condizioni" concorrenziali sono rilevanti nella prospettiva degli istituti giuridici che concorrono a tutelare la "qualità agro-alimentare": la disciplina sui marchi, in particolare collettivi e sulle indicazioni geografiche, nonché quelle di carattere più generale su etichettatura, pubblicità e pratiche commerciali scorrette sono volte a tutelare la trasparenza

¹⁹³ Cfr D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit., p.10: "The economic and legal rationale for the protection of trademarks is largely framed in terms of information imperfections in the market and the economic role of reputation. It is the shared view in the trademark literature that two interrelated objectives underlie the protection of trademarks: protection of the investments undertaken to develop brand names and associated reputation and safeguard the informational role of trademarks as indicator of source".

¹⁹⁴ Il diritto riformato dei marchi si ha, com'è noto, con la Dir. 89/104/CEE, attuata poi nei singoli Stati Membri. Per un commento dei singoli aspetti della riforma, e l'analisi in particolare delle funzioni del marchio attualmente tutelate, cfr, *ex multis*, A.VANZETTI - V.DI CATALDO, *Manuale*, cit., ed. 2003, p.117 ss; C.GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996; V. DI CATALDO, *Corso di diritto industriale*, Milano, 1993; V. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, Padova, 2001; M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999; A. VANZETTI- C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001; M.RICOLFI, in AA.VV. *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p. 53 ss; AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998; G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, cap.IV; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007; C.GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 83 ss.

¹⁹⁵ Infatti, e' noto che la concorrenza perfetta è solo un modello teorico, mentre il mercato si avvicina spesso molto di più al modello di concorrenza monopolistica; del modello di concorrenza perfetta, tuttavia, ci si può servire come schema logico (come paradigma di riferimento) per valutare l'impatto economico dello strumento "marchio" e i suoi profili pro - concorrenziali, dal momento che è su questi che interessa in particolare soffermarsi. Sui modelli di concorrenza perfetta e concorrenza monopolistica, cfr E. H.CHAMBERLIN, *The Theory of monopolistic competition*, Cambridge, 1933; J.ROBINSON, *The Economics of Imperfect Competition*, London, 1934; G.GHIDINI, voce "Monopolio e concorrenza" in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1975.

concorrenziale e la chiarezza nelle scelte di acquisto del consumatore, giudice del mercato; i marchi e le indicazioni geografiche, poi, mirano a differenziare i prodotti, e le indicazioni geografiche lo fanno in modo più specifico sulla base del legame tra qualità e territorio; tali istituti sono strumenti in grado poi di mantenere la pluralità e alterità tra gli operatori di mercato; sono latori, infine, di una *selling power* che potrebbe dar adito a tentazioni di abuso monopolistico.

1.1.1. Il marchio come strumento di trasparenza

Un modello concorrenziale ideale presenta dunque come prima condizione la trasparenza informativa¹⁹⁶, secondo cui compratori e venditori sono su un piano di uguaglianza per quanto riguarda le informazioni possedute circa il prodotto, in particolare gli elementi che condizionano una scelta di acquisto, la sua convenienza e le condizioni presenti e future del mercato.

La funzione elementare e generale del marchio- che rappresenta il presupposto della stessa funzione distintiva (come funzione giuridica)- è di essere prima di tutto *strumento di comunicazione di informazioni*¹⁹⁷.

Nella realtà standardizzata e di massa dell' odierno mercato, l' informazione è incompleta e sbilanciata (asimmetria informativa) e/o costosa per il consumatore (sussistenza di costi di ricerca)¹⁹⁸: in tale situazione, il marchio favorisce il processo di selezione e di scelta da parte del consumatore, stimolando la domanda del prodotto,¹⁹⁹ perché comunica al consumatore che il prodotto ha quelle stesse qualità già previamente sperimentate in un precedente consumo o nel consumo di beni della stessa categoria²⁰⁰.

Sempre, poi, il marchio è il necessario punto di riferimento per ogni strategia pubblicitaria, tanto informativa quanto persuasiva.²⁰¹ In particolare, la pubblicità informativa- che nel settore agro-alimentare in particolare ha il suo strumento centrale nell'etichettatura dei prodotti- svolge un ruolo indispensabile nel contribuire alla trasparenza del mercato e nell'assicurare la tutela del

¹⁹⁶ Si veda in generale G DI NARDI., *Economia dello scambio*, Napoli, 1992, nonché C. COSCIANI, *Scienza delle Finanze*, Torino, 1991.

¹⁹⁷ Così J. B SWANN. – D. A. AAKER. – M. REBAC., *Trademarks and marketing*, 91 *TMR*, 2001, p. 796 “All trademarks convey information: a brand conveys information about, e.g., a product’ s preparation, purity, properties, performance, provenience, personality, price, proprietor, purpose, panache, package, position, and purchasers. A single brand can communicate product attributes and imagery, user and usage imagery, and functional, experiential and symbolic benefits”.

¹⁹⁸ Si veda S. L CARTER., *The Trouble with Trademark*, 99 *Yale L. J.*, 1990, pp. 759 e 761, secondo cui “Successful marks are like packets of information. They lower consumer search costs, thus promoting the efficient functioning of the market (...). They are valuable because of the information that they convey: the consumer sees the mark, and knows what the mark represents”.

¹⁹⁹ Cfr V.MANGINI, *Manuale breve*, cit., p. 60.

²⁰⁰ Si vedrà la differenza tra i vari tipi di beni in relazione all'esperienza di acquisto e all'accesso alle informazioni sul prodotto.

²⁰¹ Cfr in generale V. MANGINI, *Il marchio fra monopolio e concorrenza*, in *Studi in onore di A. Arena*, Padova, 1981.

consumatore, dal momento che in mancanza di essa non si potrebbe formare sul mercato alcun orientamento di acquisto fondato su caratteristiche obiettive del prodotto.

In definitiva, il marchio supplisce alla carenza di informazioni - o almeno l'attenua - comunicando *per relationem* dati sul prodotto: la *relatio* è alla qualità – già sperimentata o di cui si è stati convinti - e, indirettamente, all'impresa che ne ha il merito. Ovviamente, nel settore agro-alimentare, tale qualità può essere legata particolarmente al legame con il territorio.

Ma la funzione “comunicativa” e di trasparenza del marchio²⁰² si articola in una serie di aspetti, che fanno del marchio un efficiente mezzo informativo sul mercato.²⁰³

1.1.1.1 La funzione sintetica e simbolica del marchio

Nel loro fondamentale articolo in materia²⁰⁴, Landes e Posner, analizzando i benefici economici dei marchi, partono dalla semplice constatazione che, grazie al marchio, è possibile identificare in modo sintetico e immediato un prodotto, senza dover ricordare molti elementi descrittivi e usare lunghe circonlocuzioni per indicarlo.²⁰⁵ Il marchio si sostituisce, infatti, ad esse e permette un risparmio di parole e di energie mnemoniche. Si potrebbe definire il marchio, quindi, *strumento di sintesi e di sostituzione* : d'altra parte qualsiasi simbolo- dal greco *sùn-ballo* (che significa: “mettere in relazione, collegare, spiegare”) - è sempre un rimando evocativo ad una realtà che vi è sottesa, un collegamento tra significato e significante; nel caso del marchio, il richiamo è al prodotto contraddistinto e, indirettamente, all'impresa produttrice.

Come ricorda Mangini²⁰⁶, un giudice americano (Frankfurter) scrisse che “*se è vero che noi viviamo per simboli, non è men vero che noi acquistiamo per mezzo di essi*”: questo perchè il marchio assume valore di simbolo di tutto un complesso di operazioni riferibili all'attività d'impresa.²⁰⁷

²⁰² Come sintetizza G.GHIDINI, *Profili*, cit., p. 126: “*nel paradigma classico, nel quale la tutela è circoscritta esclusivamente alla funzione distintiva, quello sul segno appare come un monopolio “a costo zero”, anzi, come un “monopolio” essenzialmente pro – concorrenziale: proprio perchè, contribuendo alla trasparenza del mercato, consente ai consumatori, nel modo più efficiente (...) di operare le loro scelte fra offerte diverse*”.

²⁰³ P. S. MENELL, *Intellectual Property: General Theories*, in *Encyclopedia of Law and economics*, Cheltenham, 2000, p. 149.

²⁰⁴ W. LANDES – R. A. POSNER., *Trademark Law: An economic perspective*, 30 *J. Law & Econ.*, p. 265, 1987.

²⁰⁵ Si fa l'esempio di chi voglia ordinare al bar un caffè decaffeinato prodotto dalla *General Foods*. Se non fosse contraddistinto dal marchio “Sanka”, bisognerebbe chiedere ogni volta “*the decaffeinated coffee made by General Foods*”: cfr W LANDES.- R. A. POSNER, *Trademark*, cit., p. 268.

²⁰⁶ Cfr V.MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, V, Padova, 1982. p. 1.

²⁰⁷ Cfr V.MANGINI, *Il marchio fra monopolio*, cit., p.1253; S. L. CARTER., *The Trouble*, cit., p. 761: “*Traditionally, trademarks have been protected because of what they represent. The legal system has protected not the mark itself, but the mark as symbol*”.

L'uso di un simbolo, di un "segno"²⁰⁸ ha anche e soprattutto il vantaggio della economia di linguaggio²⁰⁹, cosa che invece manca all'etichettatura globalmente considerata, che, per quanto importante e necessaria ai fini della trasparenza, non ha la presa immediata e di sintesi di un marchio, soprattutto se ben riuscito e reclamizzato. In concorrenza l'indicazione sintetica - evocativa proveniente dal marchio è necessaria, quindi, per riferirsi in modo immediato ed efficace a un determinato prodotto tra i tanti che la pluralità di operatori offre, svolgendo così il marchio una funzione di "messaggero".²¹⁰

1.1.1.2 Il marchio come mezzo di attenuazione delle asimmetrie informative: le "unobservable features"

La teoria economica ha da sempre sottolineato che tra i fallimenti del mercato²¹¹ particolare rilievo ha il caso dell'informazione costosa o asimmetrica.²¹² Infatti, un modello di perfetta concorrenza presupporrebbe operatori perfettamente informati su tutti gli elementi rilevanti per le loro scelte, il che implicherebbe un'informazione immediatamente e pienamente disponibile a tutti e senza costo. Nella realtà tuttavia ciò non si verifica.

Infatti, anzitutto, vi sono asimmetrie informative²¹³, perché è fisiologico che il produttore / venditore disponga di più informazioni circa le caratteristiche qualitative del prodotto rispetto al compratore.

Economides²¹⁴ ha distinto le caratteristiche del prodotto in "osservabili" e "non osservabili", definendo l'asimmetria informativa come la situazione per cui, in molti mercati, i venditori dispongono di molte più informazioni sul bene in vendita rispetto ai compratori. Ora, occorre tenere presente che proprio le "unobservable features" giocano un ruolo determinante nel fissare il valore totale del bene per il consumatore. Le caratteristiche esterne, che si possono osservare, infatti,

²⁰⁸ Anche il termine "segno", a ben riflettere, nel linguaggio comune e nel linguaggio religioso in particolare indica un evento, un fatto che rimanda ad un'altra (superiore) realtà. Ricorda A VANZETTI, voce "Marchio", in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1988: "segno è qualunque cosa sensibile che oltre a manifestare se stessa sia anche idonea a manifestare un'altra cosa con cui sia in qualche modo connessa".

²⁰⁹ Si legga in proposito N. S.ECONOMIDES, *The Economics of Trademarks*, 78 TMR, 1988, pp. 526 – 527. "Information is not provided to the consumer in an analytic form, such as an indication of size or a listing of ingredients, but rather in summary form, through a symbol which the consumer identifies with a specific combination of features. Information in analytic form is a complement to, rather than a substitute for, trademarks".

²¹⁰ Cfr. C.GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza.*, I, Milano, 2004, p. 661 ss, oltre al già citato C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, ove la nota tesi del marchio come "messaggero".

²¹¹ Quelle situazioni, cioè, in cui il mercato non riesce a raggiungere automaticamente un equilibrio di ottimo paretiano, in cui le risorse sono efficientemente allocate.

²¹² Cfr. C. COSCIANI, *Scienza*, cit., p. 77 ss.

²¹³ Uno studio fondamentale sul tema è quello di A.G. AKERLOF, *The market for lemons: quality, uncertainty and the market mechanism*, *Quarterly Journal of Economics*, n. 84, agosto 1970, p.488-500.

²¹⁴ N. S.ECONOMIDES, *The Economics*, cit., p. 526, cui si fa riferimento anche in seguito.

possono essere imitate nel dettaglio, sicchè la vera differenza qualitativa tra i prodotti risiede nelle caratteristiche che emergono solo dopo l'acquisto, e che nel settore agro-alimentare attengono ad una sfera cruciale della vita dei consumatori, che non è solo quella delle preferenze in termini di gusto, ma attengono anche alle scelte nutrizionali e alla sicurezza alimentare. Se non ci fossero i marchi, davanti a prodotti che appaiono identici, il consumatore sarebbe costretto ad affidare al caso la propria scelta, sperando che il prodotto presenti le caratteristiche non osservabili desiderate. A ciò si aggiungerebbe la spiacevole conseguenza che le imprese produrrebbero beni con il minor livello possibile di qualità non osservabile (con conseguenze pericolose per quanto riguarda gli alimenti) perché ciò non influirebbe sulla capacità dell'impresa di vendere a un prezzo più alto e realizzare così maggiori profitti.

Ora, il marchio è appunto la *tecnica identificativa delle qualità non osservabili*: il ruolo pro – concorrenziale di tale funzione sta nel fatto che l'asimmetria informativa – che allontana il mercato dalla trasparenza della concorrenza perfetta - viene con esso attenuata: il consumatore può operare le sue scelte in modo più consapevole e le imprese sono spinte a mantenere - grazie al collegamento prodotto / marchio - un più elevato livello qualitativo tanto delle qualità interne che esterne.

Inoltre, vi è l'incentivo ulteriore - che giova alla varietà dei prodotti e, quindi, rinvigorisce la gara competitiva - alla differenziazione dei prodotti in base alle caratteristiche non osservabili, sinteticamente palesate al consumatore attraverso il marchio. L'allargamento dello spettro di varietà e qualità tende, naturalmente, alla massimizzazione dei profitti, molla del processo concorrenziale.

1.1.1.3 Il marchio come strumento di riduzione dei costi di ricerca del consumatore

Ma il problema informativo non si limita all'asimmetria. Infatti, l'informazione è anche costosa, perché presuppone, soprattutto da parte del consumatore, "costi di ricerca", cioè impiego di tempo e risorse per informarsi sulla convenienza di una determinata scelta economica e sul tipo di offerta dei concorrenti. Uno dei più significativi apporti di Landes e Posner consiste proprio, com'è noto, nell'aver puntualizzato che "*the economic function of trademark is, by giving assurance of uniform quality, to economize on consumer search cost*"²¹⁵.

Infatti, grazie alla presenza del marchio, il consumatore, che abbia fatto l'esperienza positiva di un prodotto, piuttosto che indagare sugli attributi di tutti i beni per stabilire quale sia quello desiderato o sia equivalente a quello già provato, riterrà sicuramente preferibile - perché meno

²¹⁵ R. A. POSNER, *Economic analysis of law*, Boston, 1992, p. 43.

costoso in tempo e risorse, e più sicuro circa il risultato - acquistare direttamente il prodotto marcato.

Avere come punto di mira della ricerca direttamente il marchio è più economico di operare direttamente un'indagine sulle qualità desiderate del bene²¹⁶, che presupporrebbe il dispendio di tempo e denaro.

Il marchio si pone, insomma, come intermediario tra il consumatore e le qualità del bene, come "scorciatoia" per arrivare al prodotto desiderato, evitando la strada, forse più analitica, ma tortuosa e faticosa, di una diversa ricerca da parte del consumatore: "*Trademarks enable the consumer to economize on a real cost because he spends less time searching to get the quality he wants*"²¹⁷.

Tale ruolo del marchio, occorre precisare, riguarda principalmente quelli che la dottrina americana chiama "*experience goods*"²¹⁸, cioè quei beni che il consumatore medio acquista frequentemente, tra i quali la principale tipologia sono proprio i prodotti agro-alimentari.²¹⁹

E' infine importante precisare che la funzione di abbassamento dei costi di ricerca svolta dal marchio è particolarmente attraente quando i consumatori ritengono la ricerca personale troppo difficile o costosa, per la natura del prodotto o la situazione soggettiva del consumatore stesso. In questi casi, il consumatore sarà disposto a pagare un prezzo aggiuntivo per il prodotto di marca, comprensivo però "a titolo forfetario" dei costi di ricerca su cui si risparmia.²²⁰

1.1.1.4 Marchio e linguaggio del mercato: la genericità dei segni.

Nel ridurre il costo di ricerca dell'informazione sui prodotti, dunque, il marchio attenua il fallimento del mercato contribuendo alla sua trasparenza.

²¹⁶ W.LANDES - R. A.POSNER, *Trademark*, cit., p. 269 ; S. L.CARTER, *The Trouble*, p. 762: "*The economic argument for protecting marks is straightforward and quite forceful. The principal benefit of trademark protection is that it lowers consumer search costs. If goods were not marked, potential purchasers, unable to rely on any brand name or distinctive appearance of the packaging (also known as trade dress) to identify the producer, would need a means of testing the product directly. Moreover, the more valuable the mark, the greater the incentive for the producer to maintain the level of quality that creates the value and lowers the cost of search*".

²¹⁷ W.LANDES - R. A.POSNER, *Trademark*, cit., p. 275.

²¹⁸ Cfr N. S.ECONOMIDES, *The Economics*, cit., p. 525. La dottrina distingue in tre gruppi i beni, secondo le modalità di accesso alle informazioni: cfr D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit. p.9 e 10: vi sono i "*search goods*" ("*These are goods where consumers develop a robust notion of quality prior to purchase through either inspection and/or research*"); gli "*experience goods*" ("*goods where quality is known through use and experience, which then guides future consumer decisions*") e i "*credence goods*" ("*these are goods where neither prior inspection nor subsequent use is sufficient for developing a robust notion of quality*").

²¹⁹ Cfr N. S.ECONOMIDES, *The Economics*, cit., pp. 527 - 528. Negli "*experience goods*" la funzione del marchio passa direttamente attraverso la precedente esperienza del consumatore, a tre condizioni: a) che il consumatore sia in grado di ricordare; b) che sia capace di collegare marchio e caratteristiche del prodotto: per questo i concorrenti non devono usare segni confondibili; c) che le imprese non cambino, nell'intervallo temporale tra le decisioni di consumo, qualità e tipo di prodotto.

²²⁰ Cfr I. P. L.PNG - D.REITMAN, *Why are some products branded and others not?*, 38 *J. Law & Econ.*, p. 207 ss, 1995.

La disamina del ruolo del marchio quale strumento di informazione di trasparenza, e in particolare quale riduttore dei costi di ricerca del consumatore, va precisata in riferimento al rapporto tra marchio e linguaggio del mercato.

Ora, quando l'ordinamento giuridico permette a un'impresa di appropriarsi di un marchio, viene contestualmente ridotta la gamma di parole e segni disponibili per le altre imprese.²²¹ Il punto centrale del problema – su cui la dottrina americana si è interrogata con un fitto scambio di vedute – risiede nell'individuare le condizioni affinché tale “monopolio” su una frazione del linguaggio non rechi vantaggi anti – competitivi, ma semmai favorisca la concorrenza.

Infatti, l'ampia disponibilità di parole alternative e simboli da usare come marchio è un presupposto indispensabile perché sia effettiva la capacità dei marchi di ridurre i costi di ricerca del consumatore²²². Sorgerebbe infatti un serio problema “competitivo” se le imprese potessero appropriarsi delle indicazioni generiche e descrittive di un prodotto, dei nomi comuni attraverso i quali l'intera categoria merceologica è conosciuta e chiamata sul mercato, e soprattutto delle indicazioni relative alla provenienza geografica. Se ad un'impresa fosse permesso di assumere come segno distintivo (esclusivamente) un'indicazione generica o descrittiva, il linguaggio del mercato disponibile ne risulterebbe impoverito e si porrebbe una fastidiosa – e costosa - barriera all'entrata²²³. Le imprese che volessero offrire sul mercato un prodotto simile, infatti, dovrebbero usare lunghe circonlocuzioni, certamente prive di presa diretta sul consumatore e difficilmente utilizzabili in pubblicità.²²⁴ Inoltre i costi di ricerca del consumatore crescerebbero, anziché ridursi²²⁵.

Tali considerazioni sono alla base delle norme²²⁶ che vietano l'appropriazione come marchio (nonché come indicazione geografica) delle indicazioni generiche del prodotto e che svolgono una funzione eminentemente pro – concorrenziale, perché, ostacolando il monopolio del linguaggio, permettono al segno distintivo lo svolgimento della sua finalità di trasparenza e di abbassamento dei costi di ricerca. Il problema è particolarmente sentito nell'ambito agro-alimentare ove è molto difficile a volte individuare i confini tra nomi generici e nomi invece appropriabili in via esclusiva-

²²¹ Cfr S. L.CARTER, *The Trouble*, cit., p. 763.

²²² Cfr W.LANDES - R. A.POSNER, *Trademark*, cit., p. 273. Da questo punto di vista i marchi migliori sono senz'altro quelli di fantasia

²²³ Cfr S. L.CARTER, *The Trouble*, cit., p. 773.

²²⁴ Landes e Posner fanno l'esempio del termine “*personal computer*”: se un'impresa ne avesse l'uso esclusivo, un'altra impresa dovrebbe indicarlo come “*a machine capable of doing word processing and high speed calculations using a central processing unit, and so on*”. Si comprende anche quanto sia importante la funzione “sintetica” del marchio.

²²⁵ “*Because it is harder to recall long than short phrases, a lengthy advertising message that is difficult to recall will convey less information about the firm's product, so search costs will rise (...); the greater W (the availability of words) is, the greater will be the productivity of a firm's trademark in reducing search costs for its brand*”: W. LANDES – R. A.POSNER, *Trademark*, cit., p. 276.

²²⁶ In particolare quelle - come il nostro art. 13 del Codice della proprietà industriale - che definiscono il requisito della capacità distintiva.

vuoi come marchio collettivo geografico (che costituisce proprio un'eccezione alle regole generali in tema di capacità distintiva) vuoi come indicazione geografica.

1.1.1.5 Il marchio come informazione qualitativa sul prodotto e incentivo al suo mantenimento

Il ruolo nella riduzione dei costi di ricerca si intreccia poi con l' esigenza qualitativa di cui il marchio si fa latore.

Si accennava al fatto che il marchio, distinguendo i prodotti e fornendo indicazioni anche sulle caratteristiche meno evidenti di esso - su cui soprattutto si gioca la differenziazione qualitativa con i concorrenti - crea allo stesso tempo un incentivo a mantenere costanti quelle qualità per cui il prodotto si è affermato ed è acquistato dai consumatori che ne hanno fatto esperienza.

Proprio perché presuppone che la qualità rimanga inalterata, il consumatore si fida del marchio e avverte meno il bisogno di una ricerca personale sul mercato, risparmiando quindi sui *search costs*.²²⁷ Per questo il consumatore è disposto - secondo Posner - a pagare un prezzo superiore²²⁸:

Naturalmente, il valore del marchio dipende dalla capacità dell' impresa di mantenere una qualità del prodotto coerente con la fama del marchio che lo contraddistingue: i consumatori non sarebbero infatti più disposti a pagare il bene di marca di più di quello non di marca, se venisse meno quella fondamentale correlazione - per gli "*experience goods*"²²⁹ - tra marchio e esperienza passata di consumo positiva²³⁰.

Di conseguenza, il marchio non svolgerebbe più la funzione di abbassare i costi di ricerca, che anzi dovrebbero essere sostenuti *in toto* dall' acquirente; l' impresa, dal canto suo, perdendo compratori, avrebbe meno ricavi da investire nella promozione e difesa del marchio.

²²⁷ R A POSNER., *Economic*, cit., p. 432.

²²⁸ Anche se il prezzo del prodotto marcato ("*nominal price*") è più alto - perché ingloba le spese sostenute dal produttore per la pubblicità e la difesa del marchio - il costo totale per il consumatore ("*full price*") può essere inferiore a quello che egli dovrebbe sostenere se non potesse fidarsi nel riferimento al marchio, perché il consumatore troverebbe probabilmente ben più costoso procurarsi in altro modo le informazioni.

²²⁹ Un cenno a parte meritano i beni che, al contrario degli "*experience goods*", non sono beni acquistati di frequente dallo stesso consumatore, per i quali, pertanto, manca di solito un diretto riferimento ad un'esperienza passata di acquisto. In questo caso, l' associazione diretta marchio - prodotto già sperimentato non è possibile, per cui il consumatore deve rifarsi all' informazione che gli perviene attraverso il "passaparola" tra conoscenti o le proposte pubblicitarie dei mezzi di comunicazione.

In questa ipotesi le informazioni sul prodotto sono di certo più incomplete e soggette a valutazioni differenti: a maggior ragione, l' impresa userà lo strumento del marchio per aiutare il consumatore ad apprezzare la qualità del prodotto. La pubblicità potrebbe far leva sul fatto che il consumatore già conosce il marchio dell' impresa per altri prodotti appartenenti alla stessa famiglia di quello da acquistare, e quindi è in grado di apprezzare il livello qualitativo della complessiva categoria di prodotti. Cfr in proposito N. S. ECONOMIDES, *The Economics*, cit., p.531 ss.

²³⁰ "*Because consumers will learn that the trademark does not enable them to relate their past to future consumptions experiences, the branded product will be like a good without a trademark*": così W. LANDES - R. A.POSNER, *Trademark*, cit., p. 270.

Landes e Posner tirano perciò la conclusione che, se una impresa dispone di un marchio affermato, tenderà a mantenere inalterata la qualità del suo prodotto per evitare l'innescarsi di questo meccanismo sfavorevole.²³¹

Quindi, c'è una stretta correlazione tra mantenimento della qualità del prodotto, abbassamento dei costi di ricerca, investimenti per la promozione del marchio e tutela legale di esso: infatti, perché il marchio possa esplicare la funzione concorrenziale di ridurre l'onerosità dell'informazione e i costi di ricerca del consumatore, è indispensabile la creazione di una *reputazione*, la quale è funzione di diverse variabili: la qualità del prodotto, la pubblicità, gli investimenti. Fattosi "un nome", poi, il prodotto va difeso, anche legalmente, perché solo così è possibile difendere il livello dei guadagni, che, a sua volta, si lega alle garanzie qualitative offerte ai consumatori²³².

In assenza di marchi, inoltre, l'operatore economico razionale avrebbe ragione di immettere sul mercato beni di qualità inferiore, perché, senza la riferibilità a una fonte specifica, la reazione positiva di fronte ad un'esperienza di acquisto positiva si distribuirebbe sull'insieme di prodotti di quel genere, e non specificamente su quelli originanti dall'impresa che li ha venduti, ed altrettanto avverrebbe nel caso di reazione negativa.

Vi sarebbe, cioè, un' *esternalizzazione* – cioè un trasferimento all'intera industria- tanto dei benefici di una vendita soddisfacente quanto dei costi di una vendita deludente, cosa che certo non conviene all'impresa, almeno limitatamente ai benefici.²³³

Ma le imprese saranno disposte ad investire in reputazione - cioè ad offrire ad un soddisfacente rapporto qualità / prezzo per il consumatore (aspetto pro- concorrenziale) - solo se disporranno di un diritto esclusivo sul segno (aspetto monopolistico).²³⁴

²³¹ W. LANDES– R. A. POSNER, *ibidem*.

²³² Come sottolinea Ricolfi, "gli economisti non hanno mai avuto dubbi nell'indicare qual è la funzione che i marchi svolgono sul mercato. Per essi è ovvio che, accordando a ciascuna impresa la possibilità di contrassegnare i beni da essi messi in commercio, si fornisce un formidabile incentivo ad offrire beni di qualità superiore". Proprio perché naturalmente derivante dai meccanismi di mercato, non è mai occorsa una specifica previsione normativa per sancire giuridicamente la garanzia di un livello qualitativo costante, rispondendo tale risultato all'interesse del titolare: così M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, cit., p. 25.

²³³ Secondo M. RICOLFI, *I segni*, cit., p. 22: "L'istituto del marchio serve proprio ad evitare il circolo vizioso che si è ora descritto e rimpiazzarlo con una sorta di "circolo virtuoso". Esso consente infatti di istituire una relazione fra certi prodotti e la specifica impresa da cui essi originano: in sua presenza, quindi, il merito o il demerito di una relazione prezzo - qualità soddisfacente o insoddisfacente possono essere agevolmente ricondotti dagli acquirenti dei beni alla singola impresa che l'abbia effettivamente praticata e non al mercato di quel genere di beni nel suo complesso"

²³⁴ Solo se viene soddisfatta la condizione di esclusività "il marchio incentiva l'impresa titolare ad offrire beni non solo di qualità migliore, ma anche costante nel tempo. Infatti l'impresa che abbia effettuato un qualche investimento nella reputazione associata al suo segno è per definizione riluttante a metterlo a repentaglio abbassando il livello qualitativo dei beni così contrassegnati: non è economicamente razionale azzerare il capitale di credibilità accumulato in precedenza per ottenere un profitto immediato magari elevato ma pur tuttavia destinato a scomparire non appena gli acquirenti si avvedano dello scadimento del livello qualitativo. Nella prospettiva degli economisti, il marchio è dunque da intendersi come meccanismo in grado di incentivare sia l'istituzione sia il mantenimento di livelli

Ora, proprio perché il marchio permette l' identificazione delle imprese con la combinazione prezzo - qualità preferita dagli acquirenti, esso svolge anche sotto questo riguardo una funzione a favore della concorrenza: esso, infatti, favorisce l' interesse collettivo all' ottimale allocazione delle risorse, consentendo *“al meccanismo competitivo di operare una selezione a favore delle imprese più efficienti, e conseguentemente orienta la gara concorrenziale fra le imprese presenti sul mercato sul piano della qualità dei prodotti”*²³⁵.

Tutto quanto si è detto acquista pienamente valore se si considera che il marchio svolge la sua funzione in un mercato largamente condizionato dalla pubblicità,²³⁶ cosa che ha indotto con la citata riforma del 1992 a dare rilievo anche al valore “suggestivo” del marchio – legato strettamente al suo uso pubblicitario, e non solo alla tradizionale funzione distintiva.

1.1.2. Il marchio come strumento di differenziazione

*“ A trademark is a “distinguishing” mark, a way of identifying the good”*²³⁷

La natura comunicativo - informativa del marchio²³⁸ appena esaminata è dunque alla base della sua essenziale funzione economico-giuridica (che era anche l' unica funzione giuridicamente tutelata nel sistema classico²³⁹) del marchio: quella di essere segno distintivo dei prodotti e mezzo di differenziazione tra di essi.

Differenziando, il marchio esplica la correlata funzione di facilitare le decisioni del consumatore, aiutandolo a scegliere sul mercato: esso permette ai consumatori di decidere quale bene acquistare tra prodotti che apparirebbero altrimenti simili, se non identici, in base alle mere caratteristiche riscontrabili prima dell'acquisto²⁴⁰. Quindi la funzione di differenziazione è strettamente legata alla funzione di trasparenza e informazione sul mercato, e tuttavia essa si pone anche come la base della funzione di tutela della reputazione e degli investimenti, cioè l'altro grande pilastro su cui poggia l' “*economics*” del marchio.

Infatti, “differenziare”, come sottolinea Vanzetti²⁴¹ significa *“separare con la mente un' entità, riconosciuta in base a caratteristiche che le sono proprie, e che mancano invece alle altre entità*

qualitativi elevati o, più precisamente, di una relazione soddisfacente fra il prezzo e la qualità dei beni contrassegnati”: cfr M. RICOLFI, *I segni*, cit., p. 23.

²³⁵ M. RICOLFI, *I segni*, cit., p. 24.

²³⁶ V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni*, cit., p. 6.

²³⁷ S. L. CARTER., *The Trouble*, cit., p. 762.

²³⁸ Che sembra costituire da una lato un presupposto strutturale della funzione distintiva- e per questo se ne è parlato subito e separatamente- dall'altro, la tecnica con cui la differenziazione opera.

²³⁹ A. VANZETTI, voce “*Marchio*” in *Enc. Giur. Treccani*, cit.

²⁴⁰ Cfr N. S. ECONOMIDES, *The Economics*, cit., p. 526.

²⁴¹ A. VANZETTI, *ibidem*.

appartenenti ad uno stesso, più o meno vasto, suo genere". L'aspetto della differenziazione è, di conseguenza, quello maggiormente ambiguo nel suo rapporto col modello concorrenziale, perché un regime di concorrenza perfetta presupporrebbe l'omogeneità dei prodotti e la loro perfetta sostituibilità²⁴².

La realtà del mercato appare tuttavia più vicina- come si è accennato- a una situazione in cui situazioni monopolistiche e concorrenziali indissolubilmente si intrecciano, a un regime, cioè, intermedio, di "concorrenza monopolistica".²⁴³ Come rileva Mangini²⁴⁴, la stessa nozione di marchio ha senso in concorrenza monopolistica ma non potrebbe sussistere in concorrenza perfetta, perché proprio il marchio è tra le cause principali della differenziazione dei prodotti. Ma c'è un paradosso: la necessità di differenziare i prodotti attraverso il marchio si avverte proprio perché la produzione o distribuzione di massa caratterizza l'attuale economia, e connotato fondamentale di questa è la presenza di un flusso continuo di prodotti di sostanziale equivalenza qualitativa.²⁴⁵ Infatti, la libera utilizzazione (salvo la temporanea esclusiva industriale) del patrimonio comune di conoscenze tecniche *"fa sì che alla costanza qualitativa dei prodotti di una stessa impresa si affianchi la sempre crescente omogeneità tra i prodotti dello stesso genere provenienti da imprese diverse"* per cui la standardizzazione dei prodotti permette che essi siano se non identici quanto meno *"sostituti più o meno efficaci l'uno dell'altro"*²⁴⁶.

In tale contesto, la differenziazione attraverso il marchio acquista, per le imprese, una funzione concorrenziale preminente²⁴⁷, mentre rispetto al consumatore, diventa strumento di orientamento e richiamo²⁴⁸ nel *mare magnum* dell'offerta standardizzata, la quale va assunta come dato ormai strutturale e irreversibile dell'odierno mercato.

Il segno distintivo, distinguendo, non allontana peraltro il sistema dalla concorrenzialità, ma anzi permette la selezione, meccanismo centrale della gara competitiva, ponendosi in se stessa quale forma alternativa- cioè *non-price-* di concorrenza.²⁴⁹

In una dimensione di mercato globalizzato, poi, come precisa Vanzetti²⁵⁰, è proprio attraverso la differenziazione proveniente dalla firma, dalla marca, che le imprese occidentali, di fronte alla

²⁴² Cfr A. FIACCADORI, *Differenziazione dei prodotti e realtà monopolistica*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, VI, Milano, 1962, p. 213.

²⁴³ Si legga A. FIACCADORI, *Differenziazione*, p. 216: *"il modello concorrenziale basato (...) sulla perfetta omogeneità dei prodotti è uno schema ideale (...), non riscontrabile nella realtà dinamica del capitalismo storico"*

²⁴⁴ Cfr V. MANGINI, *Il marchio fra monopolio e concorrenza*, cit.

²⁴⁵ Cfr V. MANGINI, *Il marchio fra monopolio*, cit., p. 1250.

²⁴⁶ G. GHIDINI, *La c.d. concorrenza parassitaria*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1964, p. 640.

²⁴⁷ Cfr V. MANGINI, *Manuale breve*, cit., p. 60.

²⁴⁸ Cfr V. MANGINI, *Il marchio fra monopolio*, cit., p. 1250.

²⁴⁹ Cfr A. FIACCADORI, *Differenziazione*, cit., p. 232. *"La differenziazione ha assunto un ruolo di primo piano nella vita delle imprese, che cercano di accentuare quelle differenze dei prodotti necessarie per rispondere meglio alle esigenze dei compratori (...): essa mira a mantenere e ad aumentare il livello delle vendite assicurando larghe porzioni del mercato al prodotto differenziato"*

potenziale concorrenza del “lavoro a buon mercato”, possono mantenere una posizione competitiva sul panorama mondiale.

Si aggiunga che è ancora la pubblicità a giocare un ruolo decisivo quale strumento di differenziazione, con - insito - un rischio monopolistico, naturale in concorrenza: la creazione di una posizione di forza sul mercato. La differenziazione potrà allora tornare ad essere, sotto un profilo diverso da quello della non omogeneità dei prodotti, strumento di monopolio. D'altra parte, è necessario tutelare gli investimenti operati per affermare il marchio sul mercato, ed evitare che *free-riders* si approfittino indebitamente della reputazione del prodotto che, anche attraverso il suo marchio, ha saputo affermarsi e differenziarsi (ed è questa la *ratio* della tutela anche della funzione attrattiva del marchio, al di là di quella distintiva).

Anche nel settore agro-alimentare il marchio svolge tale funzione differenziatrice, ed anche (e forse soprattutto) in tale settore l'offerta dei prodotti agro-alimentari appare standardizzata e affidata alle logiche della grande distribuzione (i “supermercati” hanno avuto successo ben prima, ad es., delle grandi catene di abbigliamento, divenendo simbolo della evoluzione dei mercati verso la standardizzazione dell'offerta). Proprio però nel settore dei prodotti agro-alimentari è apparsa da tempo l'insufficienza – economica prima che giuridica- del marchio come unico segno distintivo: il marchio, differenziando in base all'origine imprenditoriale, non è sufficiente in questo campo a tutelare la qualità specifica di un prodotto tipico, e soprattutto a garantire il legame qualitativo territoriale: di qui, la necessità di strumenti capaci di valorizzare specificamente la qualità legata all'origine, come i marchi collettivi e, ancor più, le indicazioni geografiche. Proprio nel settore agro-alimentare- come si è visto nel primo capitolo- la valorizzazione della tipicità e tradizionalità dei prodotti, nonché i richiami alla “tracciabilità” dei prodotti e alla “filiera corta” costituisce una chiara “reazione” al mercato di massa, in nome del mercato “di nicchia”.

La funzione differenziatrice (o distintiva, in senso più propriamente giuridico) può essere specificata in ulteriori aspetti.

²⁵⁰ Cfr A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, cit., p. 93.

1.1.2.1 Marchio e pluralità di operatori

Un regime concorrenziale ha come sua prima condizione, distintiva rispetto al monopolio - l'esistenza di una pluralità di operatori, presenti in numero tendenzialmente illimitato sul mercato, e di piccole dimensioni²⁵¹.

Il marchio, in quanto segno distintivo - è, pur mediamente, cioè attraverso il collegamento col prodotto e non direttamente con l'impresa - l'elemento che permette a tale pluralità di concorrenti di gareggiare tra loro, perché ne consente la reciproca identificazione.

Identificare²⁵² significa accertare e attribuire un'identità, cioè un complesso di elementi, fattori, qualità che separano un'entità da un'altra all'interno di una medesima categoria. Così, il marchio attribuisce la sua identità al prodotto all'interno della categoria merceologica e lo pone in relazione con i prodotti che lo "circondano" nella varietà dell'offerta di mercato²⁵³.

1.1.2.2 Il marchio come diversificatore di varietà nei prodotti

Un altro aspetto specifico della differenziazione che è importante sottolineare consiste nel fatto che oltre a distinguere i prodotti e favorirne la qualità, il marchio stimola anche le imprese a variegare la loro offerta di beni: è, cioè, un *induttore di varietà nella produzione*.

Nella dottrina americana²⁵⁴ taluni hanno distinto tra differenziazione *orizzontale* dei prodotti, basati su caratteristiche di varietà, e differenziazione *verticale*, in base a caratteristiche qualitative. Evidentemente, una maggiore varietà è un vantaggio per il consumatore, che può operare su più ampio raggio il suo giudizio preferenziale e allocare in modo più efficiente le risorse scarse, soddisfacendo in modo più preciso e mirato le proprie preferenze. Tale ruolo è particolarmente importante nei marchi agro-alimentari, essendo i gusti in fatto di cibo e di bevande particolarmente diversificati tra i consumatori, che esprimono una notevole pluralità di esigenze e di bisogni quando si tratta di prodotti destinati alla propria alimentazione.

²⁵¹ Anche per l'assenza di barriere all'entrata- e pertanto le imprese sono *price-takers*. La piccola dimensione dell'impresa è sempre più un'ipotesi teorica, dati i frequenti processi di concentrazione: cfr FIACCADORI A., *Differenziazione*, cit., p. 218.

²⁵² L. DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933, p. 269: "La comune dottrina intende per marchio ogni segno, nominativo o emblematico, idoneo ad identificare un prodotto e distinguerlo dai prodotti simili".

²⁵³ Nel sistema economico di massa, il consumatore non conosce di solito - né vi è interessato - la fonte del prodotto, al contrario di quanto avveniva all'origine del diritto dei marchi, in mercati ristretti e localizzati. Il collegamento con l'"operatore" è quindi mediato, e, a seconda delle scelte di diritto positivo, il collegamento con l'impresa può essere anche molto attenuato.

²⁵⁴ K. Lancaster, cit. da N. S. ECONOMIDES, *The Economics*, cit, p. 524.

La varietà giova, inoltre, anche alla vivacità del gioco concorrenziale, stimolando l'innovazione e il progresso tecnologico del sistema economico complessivo²⁵⁵.

Diversificare l'offerta significa in definitiva permettere ai consumatori di poter allocare più efficientemente le proprie risorse: per questo, “*modern trademarks (...) increase competition in the market place, benefiting the consumer by creating a greater variety of products and price points*”²⁵⁶.

1.1.2.3 Il marchio, strumento di orientamento del giudizio del consumatore

Di fronte alla pluralità di operatori e all'offerta vasta e diversificata, in concorrenza il consumatore ha bisogno del marchio per orientare la propria scelta di acquisto.

In regime di concorrenza, il consumatore è arbitro delle proprie scelte: è, come si dice, “giudice” dei propri interessi e, quindi, del mercato. La funzione distintiva del marchio in questo senso svolge una finalità “*intimamente pro – concorrenziale*”²⁵⁷.

Soprattutto il marchio – tanto più quanto cresce la distanza tra consumatore e prodotto, come avviene per i prodotti agro-alimentari venduti in regime di libera circolazione e sul mercato globale – è in grado di instaurare un “dialogo”²⁵⁸ con il destinatario del prodotto, uno stretto legame fra la personalità del consumatore e il bene “di serie”, rappresentando l'occasione di definirsi come individuo e come essere sociale²⁵⁹: ciò in quanto il marchio- attraverso al pubblicità- è veicolo di

²⁵⁵ Naturalmente, le preferenze del consumatore riguardo alle varietà del prodotto possono cambiare, e in questo caso, secondo la ricostruzione di Economides, il titolare del marchio ha tre possibilità: o cambiare le caratteristiche del prodotto per conformarsi ai nuovi gusti; o introdurre un nuovo prodotto con un diverso marchio rispondente alle nuove esigenze, continuando tuttavia a produrre anche il vecchio prodotto; o, infine, introdurre la nuova varietà, abbandonando parallelamente la produzione della vecchia: cfr in proposito N. S. ECONOMIDES, *The Economics*, cit., pp. 529 – 530.

²⁵⁶ J. B. SWANN– D. A. AAKER– M. REBACK, *Trademarks and marketing*, cit., p. 798.

²⁵⁷ G. GHIDINI, *Profili*, cit., p. 126. per cui non vi è neppure alcuna ragione di limitare temporalmente *a priori* il godimento del diritto.

²⁵⁸ V. MANGINI, *Il marchio fra monopolio e concorrenza*, cit., p. 1253.

²⁵⁹ Cfr V. MANGINI, *ibidem*. La comunicazione pubblicitaria che ruota intorno all'uso dei segni distintivi oggi è tutta incentrata su raffinate tecniche suggestive, che fanno leva sui sentimenti (si pensi solo all' *emotional branding*), sulla costruzione di “mondi possibili”, sulla relazione di fiducia consumatore - impresa, sulla personalizzazione di tale relazione; in una parola sulla costruzione di una *brand equity* - come dicono sociologi ed esperti di *marketing*- che costituisce la vera risorsa dell'impresa - di cui il marchio in sé è solo una componente, solo un mezzo. Si è parlato di marca-ideologia, marca relazionale, marca-narrazione, di marca- valore che trasmette e introietta forti valori, ed è un moltiplicatore di valore. E' amplissima la letteratura in materia: si ricordino solo M. FERRARESI, *La marca. Costruire un'identità, rafforzare un'immagine*, Roma, 2003; A. SEMPRINI, *La marca postmoderna. Potere e fragilità della marca nelle società contemporanee*, Milano, 2006: soprattutto si veda (a p. 54) il passaggio dalla comunicazione “*da un ruolo funzionale a una posizione di fondazione*” nella società post-moderna; dello stesso Autore, *La Marca: dal prodotto al mercato, dal mercato alla società*, Milano, 2003; G. FABRIS - L. MINISTRONI, *Valore e valori della marca. Come costruire e gestire una marca di successo*, Milano, 2004; E.VASCO, *La perfetta valutazione del marchio*, Milano, 2005; J.BAUDRILLARD, *Il sistema degli oggetti*, Bompiani, Milano, 1972; G.DELEUZE - F.GUATTARI, *L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia*, Torino, 1975; M.DOUGLAS - B. ISHERWOOD, *Il mondo delle cose. Oggetto, valori e consumo*, Bologna, 1984; G.FABRIS, *La pubblicità, teorie e prassi*, Milano, 1997; L.MINISTRONI, *L'alchimia della marca. Fenomenologia di un moltiplicatore di valore*, Milano, 2002; CH.S. PEIRCE., *Pensiero-segno-uomo*, in *Semiotica* (a cura di M. BONFANTINI - L.GRASSI- R.GRAZIA, Torino, 1980; E.PACI, *Idee per una enciclopedia fenomenologica*, Milano, 1973; A.TESTA, *La pubblicità*, Bologna, 2004; V., CODELUPPI *Il potere della marca*, Torino, 2001. Si veda in particolare Fabris, *La pubblicità, teorie e prassi*, cit., p.319: “*A fronte della crescente standardizzazione dei prodotti, di una progressiva omogeneizzazione delle caratteristiche strutturali, degli aspetti funzionali, delle*

valori che vanno al di là del bisogno strettamente soddisfatto dal prodotto acquistato, valori che spesso sono meta-comunicati (attraverso strategie promozionali sempre più raffinate)²⁶⁰.

Nella produzione di serie, il marchio differenzia il prodotto, ma, nel fare questo, svolge parallelamente la funzione di elemento unificatore o costitutivo della serie (di prodotti o servizi), e l'unificazione formale sotto lo stesso marchio vuole essere indicativa di una unificazione sostanziale, consistente nella coincidenza di qualità nelle unità della serie.²⁶¹

E' questo elemento sintetico²⁶² e unificatore - il marchio, appunto- il punto di mira immediato del giudizio del consumatore, che gli permette di esprimere poi la sua valutazione sul prodotto ed indirettamente sull'impresa. Anche in questo senso la funzione differenziatrice del marchio è di stampo concorrenziale, perché facilita l'espressione del giudizio (che le norme su pratiche commerciali scorrette, pubblicità ed etichettatura poi mirano a rendere consapevole e informato) da parte del consumatore.

1.1.3 Il marchio come strumento di tutela della reputazione

La funzione del marchio di essere strumento di trasparenza e di differenziazione sul mercato, quindi, di *informazione* è, come si è detto più volte, accompagnata dall'altra funzione, di essere

performances obiettive di alternative di mercato, in realtà sempre meno alternative e sempre più fungibili se non totalmente indifferenziate, la pubblicità assume funzioni ben più ampie che non la semplice sollecitazione alle vendite. Il suo compito è divenuto, progressivamente, quello di attribuire caratteristiche differenziali a prodotti sempre meno riconoscibili l'uno dall'altro al momento della produzione, di valorizzare la marca rispetto al generale appiattimento di caratteristiche distintive obiettivamente riscontrabili dal consumatore. La pubblicità ha svolto e svolge così il ruolo insostituibile di riscattare i prodotti e i servizi da una crescente banalizzazione conseguente sia alla diffusione massiva e interclassista degli stessi sia ad una altrettanto espansiva omologazione dei beni al momento della produzione. La pubblicità è divenuta così determinante non solo nell'attribuire a prodotti indifferenziati caratteristiche non semplicemente denotative di identificazione, ma nel costruire identità e personalità forti a chi ha saputo usarla con intelligenza nell'ambito di un disegno strategico complessivo".

²⁶⁰ Questa funzione di collegamento prodotto / consumatore – giudice svolto dal marchio è all'origine storica dell'importanza assunta dal marchio nei mercati: quando, in epoca basso - medievale, iniziò lo sviluppo dei traffici, si allargarono i mercati e aumentarono le distanze, la conoscenza diretta tra consumatore e produttore divenne sempre più improbabile, e il marchio si pose come unica possibilità di coniugare riconoscibilità del prodotto e reperibilità del produttore: cfr in proposito P. BASSETTI, *Introduzione*, in G. GINEX – G. LOPEZ– G. MASSETTO, *I marchi di fabbrica a Milano: 1868 – 1913: arte, industria e diritto*, Milano, 1992.

E' significativo in particolare che proprio quando si iniziò a prendere consapevolezza della realtà della concorrenza e a regolamentarla, il marchio iniziava ad essere considerato strumento essenziale di tale concorrenza, perché capace di rendere riconoscibili le imprese e le loro attività produttive e commerciali, rispetto alle imprese e alle attività dei concorrenti. Scriveva Bartolo di Sassoferrato, cit. in C. SABBIONETA, *Marchi di fabbrica ed insegne a Cremona fra i secoli XIV e XVII*, Milano, 1982, p. XI, parlando del marchio di un fabbro: "*Pone quemdam fabrum esse doctissimum, qui in gladiis et aliis operibus suis facit certa signa, ex quibus opus ipsius magisteri esse cognoscitur et per hoc tales merces melius venduntur et avidius emuntur; tunc puto, quod, si alius faceret tale signum posset prohiberi, quis ex hoc populus laederetur; acciperetur enim opus unius pro opere alterius*". Quando, poi, si accrebbe la distanza fisica fra imprese e consumatori, "*non più a contatto ravvicinato o addirittura personale*" (così G. GHIDINI, *Profili*, cit., p. 123), il marchio prese ad avere un ruolo ben più centrale di quanto avesse in precedenza.

²⁶¹ G. AULETTA - N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, Milano, 2001, p. 47.

²⁶² Come si è visto *supra*.

anche strumento di tutela della *reputazione*, che è in qualche modo una prosecuzione della prima e fondamentale funzione²⁶³. Infatti, il diritto di esclusiva è concesso non solo per assicurare la funzione distintiva del marchio, ma anche per garantire un *ritorno sugli investimenti* effettuati sulla qualità oggettiva del prodotto, sulla promozione pubblicitaria di esso e sull'eventuale tutela legale del marchio, secondo quanto si è detto prima. Tale ritorno permette poi di mantenere quel determinato livello di qualità su cui si è costruita la fiducia dei consumatori.

Alla tutela della reputazione è volta la protezione giuridica della funzione attrattiva o “pubblicitaria”²⁶⁴ nel diritto comunitario -attraverso la tutela del marchio che gode di rinomanza- che vuole essere proprio una soluzione per combattere fenomeni di *free-riding* anche in settori merceologici lontani da quello del bene originario.

1.1.3.1 Marchio e potere di mercato. Profili *antitrust*.

La tutela della reputazione è perfettamente coerente, pertanto, con la natura filo-concorrenziale dell'istituto del marchio, in quanto la lotta al fenomeno del *free-riding* e la tutela degli investimenti è esigenza di ogni concorrente leale nei confronti di operatori scorretti. Tuttavia, l'esigenza di assicurare una forte tutela della reputazione-pur necessaria- può avere risvolti anti-competitivi. Infatti il marchio- soprattutto quando - come ciascun marchio mira a fare - diviene celebre-attribuisce all'impresa di riferimento una particolare forza economica su mercato, che mina in radice quel requisito dell' omogeneità dei prodotti tipico di un astratto modello concorrenziale, potendo costituire tanto una significativa barriera all'entrata di nuovi operatori sul mercato quanto la

²⁶³ Si veda D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit. p.11 “*The second economic principle underlying trademark protection relates to the appropriability of investments made in building reputation. Brand development requires investments in maintaining a certain minimum level of quality and advertising and promoting distinctive signs, names and logos. These investments are sunk or fixed costs that are substantially irreversible upon product launch and market entry(...) The objective of these promotional efforts is to help consumers identify and differentiate the product from the vast array of similar products in the same category. Given the unobservable characteristics of the product, the identification and differentiation of the product occurs through information captured in a brand name(...)It is thus suggested that trademark protection acts as an incentive for firms making investments in maintaining a certain minimum level of quality. Apart from confusing consumers, the misappropriation of trademarks through the production of counterfeit goods is said to harm firms by diluting their reputation and market power. Here, consider the presence of counterfeit goods in a market where consumers cannot readily observe the characteristics of the good and only learn about the quality/authenticity of the good one period later. Only when the product does not match the quality claims made by the firm does the consumer feel that either the (legitimate) firm has “shaved its quality” or that a counterfeit has been inadvertently purchased. Assuming consumer rationality,i.e. they play safe believing that a cheating firm will continue to ‘shave quality’, it is suggested that consumers will transfer their loyalty to another firm in the next period*”.

²⁶⁴ M. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit.,2005, p. 62.

principale ragione di comportamenti abusivi e intese anticoncorrenziali, passibili di censura sotto il profilo *antitrust*²⁶⁵.

Su tali aspetti non è possibile soffermarsi diffusamente, dal momento che il tema del presente lavoro è costituito dal tema specifico della tutela della qualità agro-alimentare. Si noti solo che la funzione differenziatrice del marchio, oltre al risvolto pro – concorrenziale, ha anche in sé un rischio monopolistico, dal momento che “quanto più un marchio è collettore di clientela, quanto meglio influisce sulla scelta di un prodotto, tanto più e tanto meglio ha in sé di monopolio”²⁶⁶.

Da ciò consegue l’attrito che spesso, soprattutto a livello di istituzioni comunitarie, si è verificato, anche prima della riforma della legge marchi, tra l’esercizio del diritto sul marchio e le esigenze pro-competitive, sia sotto l’aspetto della libera circolazione delle merci nel mercato unico (profilo della *territorialità* del diritto di marchio) sia sotto quello dell’applicazione del diritto della concorrenza in senso proprio (profilo dell’*esclusività* del diritto di marchio).

Quanto al primo aspetto, lo si esaminerà diffusamente in questo capitolo con particolare riguardo ai segni di qualità del settore agro-alimentare²⁶⁷, facendo riferimento alla cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

Il secondo aspetto riguarda invece la possibilità che il particolare “*selling power*” del marchio rinomato²⁶⁸ possa tradursi in un vero “*market power*” di rilievo *antitrust*,²⁶⁹. In tal caso, in realtà,

²⁶⁵ Sul punto ci si permette di rimandare, per una trattazione più ampia, a G.GHIDINI - G.CAPUZZI, *Profili di rilievo concorrenziale della disciplina dei marchi*, disponibile in: <http://www.aippi.it/contributi.php>. Si veda anche V.FALCE, *La funzione suggestiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. Comm.*, 2006.

²⁶⁶ Così R. FRANCESCHELLI, *Valore attuale*, cit., p. 193.

²⁶⁷ In generale, invece, sul rapporto tra marchio e libera circolazione delle merci nell’ordinamento comunitario, in particolare sul principio dell’esaurimento: D. G. GOYDER, *EEC Competition Law*, Oxford, 1988; P. GROVES, *Intellectual property and the internal market of the European Community*, London, 1993; G.GHIDINI - S.HASSAN, *Diritto industriale e della concorrenza nella CEE*, Milano, 1991; P. PETTITI, *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, p. 242, A.SUFRIN - B.JONES, *EC Competition Law: Text, Cases and Material*, Oxford, 2001.

²⁶⁸ Alcuni marchi hanno un valore di suggestione (dovuto alla loro fama o al legame con personalità di spicco) che si traduce in una capacità di vendita (*selling power*) del prodotto contraddistinto, che prescinde dai dati di qualità e prezzo, dalla sua stessa provenienza e si fonda su stimoli irrazionali e di mera suggestione. Ogni tutela di questo tipo era esclusa nella vecchia legge, ma essendo valori di grande consistenza economica - e dato il contesto di mercato standardizzato per cui la concorrenza, più che sulle effettive divergenze qualitative, si fonda proprio sulle “firme”- il legislatore della riforma ha deciso di dare tutela anche a “valori” ulteriori rispetto all’ identificabilità sul mercato, ratificando però con ciò che la scelta d’ acquisto possa essere operata anche sulla base di elementi irrazionali (Cfr A.VANZETTI – V.DI CATALDO, *Manuale*, cit., p. 128 ss). *Ante* 1992, non essendoci alcun dato normativo da cui desumere una protezione giuridica della funzione attrattiva, si negava che essa fosse una funzione del marchio legislativamente sancita. Tuttavia, si facevano sempre più forti le spinte ad una tutela allargata del marchio. In giurisprudenza, in particolare, si cominciava ad allentare il legame marchio-impresa, ad esempio, permettendo il trasferimento del marchio in connessione con il solo *know-how*, anziché con il trasferimento del ramo aziendale di riferimento del marchio. Con la novella del 1992- sulla base della Dir.89/104/CEE, infine il legislatore è intervenuto concedendo senz’ altro protezione al valore attrattivo del marchio, anzitutto attribuendo ai marchi che godono di rinomanza un diritto di esclusiva trascendente i limiti merceologici, e in secondo luogo con la disposizione dell’ art. 21 l. m. (ora art. 8 c.p.i.) con cui si riserva a determinati soggetti la possibilità di registrare come marchio certi segni dotati di valore attrattivo. In tal modo vengono così tutelati dalla legge interessi diversi e ulteriori rispetto a quello, tutto filo – concorrenziale, contro la confondibilità: in particolare, l’ interesse principe protetto è quello all’ integrale sfruttamento

del potere attrattivo del segno, e quindi, indirettamente, alla tutela dell' investimento pubblicitario che acquisisce al segno il suo successo commerciale (si veda in tal senso GHIDINI G., *Profili*, cit., p. 136).

La necessità di una tutela autonoma, specifica del marchio rinomato, diversa dalla tutela normale del marchio contro la confondibilità del pubblico sull' origine, è un' situazione che ha assunto dimensioni mai viste prima in breve tempo, con la strutturazione di un mercato globalizzato e fortemente caratterizzato dagli investimenti pubblicitari, in cui il marchio può diventare “*appetibile in sé*” grazie alla “*proiezione extramerceologica del valore dovuta alla notorietà*” . Per questo una tutela giuridica, soprattutto contro il fenomeno del *free-riding* era divenuta indispensabile. Al marchio rinomato è concessa la tutela speciale dell' art. 20 c.p.i. - vera e dirompente novità della riforma e dato testuale in base al quale si deduce la tutelabilità della funzione attrattiva dopo il 1992- per cui è protetto contro l' uso, da parte di terzi, per prodotti non affini, se l' uso del segno da parte del terzo si svolge “*senza giusto motivo*” e consente al terzo di trarre “*indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio*” o “*reca pregiudizio*” al marchio stesso.

L'indebito vantaggio (“*approfittamento*”) e il pregiudizio corrispondono alle due ipotesi di c.d. *dilution* (“*annacquamento*”) delineati dalla dottrina e giurisprudenza statunitense: si tratta della diluizione (*dilution by blurring*) della distintività del marchio rinomato per l'uso parassitario da parte di concorrenti o del “*danno all'immagine*” che deriva al marchio da un accostamento del segno a prodotti vili o scadenti, o comunque ad attività non coerenti con la linea, con l'immagine, con lo stile che al marchio è ricollegato.

L'interpretazione di tali due presupposti è cruciale per definire l'ampiezza della tutela del marchio rinomato: essi possono infatti essere interpretati come dei “*paletti*” per evitare che la protezione sia eccessiva e mini la concorrenza, o, al contrario, possono costituire proprio la chiave per espandere al massimo tale tutela. Si pensi alla ricomprensione delle fattispecie di c.d. “*nuova contraffazione*” (non confusoria) in tali ipotesi: l'uso parodistico (ironico, giocoso) dei segni noti altrui, i *look-alike* (cioè l'imitazione della confezione esterna dei prodotti, anziché del marchio, in modo che i prodotti “*sembrino come*”, richiamino quelli più famosi), la *post-sale confusion* (cioè l'acquisto di beni di lusso contraffatti con finalità estensiva, per ingannare i terzi, ma senza possibilità di inganno per l'acquirente, che anzi è “*in collusione*” col contraffattore), l' *initial* o *pre-sale confusion*, ove l'inganno è solo iniziale, il c.d. *cybersquatting*, cioè l'uso nel proprio sito di marchi noti altrui, per attrarre visitatori cfr sul punto C.GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 83 e p.88, ove l'Autore tra l' altro afferma che il rapporto regola-eccezione tra tutela contro l'imitazione confusoria e quella non confusoria non è più attuale, e che le situazioni in cui si verifica una confondibilità devono oggi essere intese come casi particolari di approfittamento parassitario. Sul tema del *look-alike*, si veda F.SANTONOCITO - L.MOSNA, *Il look-alike: "sailing too close to the wind"*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1, p. 32, 2004.

All' ampliamento dell' ambito di tutela del marchio con la protezione extramerceologica del marchio rinomato fa da contraltare il ridimensionamento della tutela della funzione distintiva, fenomeno che non è limitato, appunto, alla questione del marchio rinomato, ma che coinvolge il complesso della disciplina, e si evince in particolare dalla nuova regolamentazione della circolazione del diritto e delle licenze (soprattutto, dalla legittimità del co - uso dello stesso marchio da parte di più imprenditori sulla base di una licenza non esclusiva di marchio concessa dal titolare):cfr G.GHIDINI (a cura di) la riforma, cit., in cui si veda in particolare il *Commento generale* alla riforma di G.CAVANI.

Si dica ancora che la dottrina tedesca ha significativamente chiamato la funzione attrattiva “*Werbefunktion*”, sottolineando l' aspetto del richiamo e del reclutamento di clientela, basato sulla pubblicità non meramente informativa, ma persuasiva o “*di percezione*”. In questa lo strumento pubblicitario non si limita ad offrire informazioni sulle caratteristiche del prodotto, ma crea un' associazione nella mente del consumatore tra il bene fisico e l' immagine mentale desiderata. Le caratteristiche più attraenti del prodotto sono solo percepite dal consumatore, non provate o osservate direttamente o conosciute attraverso la descrizione pubblicitaria. La “*perception advertising*” può creare distorsioni sul piano competitivo, perché, se è vero che si apre un nuovo fronte di competizione, si induce a sviluppare una concorrenza su valori suggestivi anziché su “*performances* obiettive legate alla qualità e all'innovazione” (sic G. GHIDINI, *Profili*, cit., p. 160) .Ci potrebbe poi essere, nello sforzo di persuadere il consumatore - e persino di cambiarne le preferenze - uno spreco di risorse, e quindi inefficienza.

Secondo DI CATALDO V., *I segni*, cit., p. 28, in tale situazione viene in definitiva a verificarsi non una situazione di trasparenza del mercato, ma, al contrario, il marchio diviene “*strumento di opacizzazione del mercato, con una sicura portata monopolistica, e perciò pericoloso*”²⁶⁸, perché in realtà il consumatore è indotto all'acquisto dal valore evocativo del marchio, utilizzabile - come avviene quando il legislatore travalica il principio di relatività della tutela- in settori merceologici che nulla hanno a che vedere con il prodotto per cui originariamente il marchio si era affermato sulla base dei meriti obiettivi del prodotto. Cfr anche G.GHIDINI, *Licenza di marchio rinomato e rischi di delusione (non confusoria) del pubblico*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 124 ss.

²⁶⁹ Come è noto, tre sono gli strumenti principali del diritto *antitrust*: il divieto di intese restrittive della concorrenza (art. 81 Trattato comunitario), il divieto di abuso di posizione dominante (art. 82 del Trattato) e la regolamentazione delle concentrazioni (Reg. CE 4064/1989, mod. dal Reg. 139/04). La legge *antitrust* italiana è invece la legge n. 287/90. Riguarda tutti e tre queste fattispecie si sono posti problemi in relazione al marchio d'impresa.

a) Quanto al *divieto di intese restrittive*, si è detto che il rapporto tra licenze di marchio e tutela della concorrenzialità del mercato unico (nel senso della libera circolazione delle merci) è il primo problema affrontato a

livello comunitario nella soluzione del conflitto proprietà intellettuale/libera concorrenza. Già con il caso *Grundig* (CGCE, causa n. 56 e n. 58 / 64) – che riguardava proprio una licenza di marchio usata per isolare i mercati - le istituzioni comunitarie presero consapevolezza del rischio di compartimentazione del mercato unico cui le licenze esclusive possono portare. Quando si realizza l' ipotesi di una licenza di marchio che intende realizzare una protezione territoriale assoluta la Corte ha ritenuto che l' oggetto stesso dell' accordo sia anticorrenziale ai sensi dell' art. 81 (1), senza la possibilità di considerare i possibili vantaggi economici dell' intesa. Quando, invece, non si versi in tale ipotesi, si presenta la possibilità di prospettare possibili effetti pro – concorrenziali della licenza, quali l' apertura di nuovi mercati, la diffusione di innovazione e i vantaggi *interbrand*, che possono portare ad esenzioni. La giurisprudenza comunitaria ha elaborato vari criteri – come si vedrà *infra*- per conciliare concorrenzialità e tutela della proprietà intellettuale (la distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto, la nozione di oggetto specifico del diritto, la regola della c.d. *rule of reason*). Soprattutto ha elaborato il principio dell' esaurimento comunitario del diritto (cfr ora art. 5 c.p.i.).

b) Quanto al rapporto tra *marchio e abuso di posizione dominante*, i due aspetti più controversi e complessi della fattispecie dell' art. 82 – l' esistenza di una posizione dominante e il suo abuso- sono proprio quelli che vengono in rilievo nell' applicazione della norma ai diritti di proprietà intellettuale: anzitutto, infatti, bisogna considerare se e a quali condizioni la titolarità della privativa industriale ponga l' impresa in una posizione dominante; in secondo luogo, quali siano i possibili abusi di tale posizione cui la titolarità, l' acquisizione o lo sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale possono portare. Esaminando il primo profilo, la Corte di giustizia ha anzitutto affermato in modo molto chiaro che la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non pone automaticamente l' impresa in una posizione dominante (cfr CGCE, C- 241 / 91, P, RTE & ITP v. Commissione CE). Fin dalle prime applicazioni dell' art. 82 a situazioni in cui l' impresa in posizione dominante deteneva anche di proprietà intellettuale, sempre le istituzioni comunitarie hanno però preso in considerazione le privative industriali come fattore determinante nell' analisi dei casi, non escludendo che il loro esercizio potesse avere rilievo *antitrust*.

Fondamentale è la definizione del mercato rilevante: se il prodotto contraddistinto dal marchio è parte di un mercato più ampio, il diritto sul marchio in se stesso non potrà portare a un giudizio di posizione dominante, se il mercato, però, è definito in modo tanto ristretto da comprendere solo il prodotto protetto dalla privativa industriale, allora sarà più probabile che l' impresa venga ritenuta dominante. Naturalmente, la definizione del mercato rilevante passa attraverso la valutazione dei potenziali sostituti del prodotto: maggiore è la sostituibilità dei prodotti - e quindi, maggiore è la loro omogeneità – minore potrà essere il potere di mercato dell' impresa, perché più ampio il mercato. L' esame della *potential competition* ha poi una notevole importanza nel giudizio sulla posizione dominante di un' impresa: per definire il mercato rilevante e stabilire il potere di mercato su di esso, non basta guardare alla quota posseduta, ma occorre valutare fattori aggiuntivi, tra cui le barriere all' entrata (Cfr VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale*, cit., p. 536.), che possono avere anche origine legale, come nel caso di un marchio.

Il ruolo cruciale delle barriere all' entrata sta nel fatto che anche una *market share* molto elevata può essere erosa se l' entrata nel mercato non presenta insormontabili ostacoli, mentre una quota di mercato anche non particolarmente alta è suscettibile di attribuire una posizione dominante se l' ingresso di nuovi concorrenti risulta difficile.

Il tema del marchio celebre come barriera all'entrata (su cui si veda L. DELLI PRISCOLI., *La posizione dominante come presenza di una barriera*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, p. 229, Padova, 1999;cfr anche G.FLORIDIA - V. G.CATELLI, *Diritto antitrust: le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante*, Milano, 2003, p. 350, secondo cui “*Anche l' acquisizione di diritti su segni distintivi (...) qualora sia volta ad impedire l' accesso sul mercato di tale concorrente, può essere valutata come comportamento abusivo ai sensi dell' art. 82 del Trattato.*”) rimanda peraltro a tutto quanto si è finora detto circa la configurazione attuale dell'istituto: la celebrità del marchio si basa sulla efficacia della differenziazione, (soprattutto grazie agli investimenti pubblicitari e alle azioni legali esperite a tutela del segno) e sul valore di suggestività. In un mercato standardizzato, in cui le differenze qualitative si attenuano, spesso è proprio il *selling power* del marchio celebre, la “firma” a rappresentare il motivo principale, quando non esclusivo, per cui il consumatore si decide ad acquistare un prodotto, anziché un altro. Quando, con la riforma della legge marchi, i valori suggestivi – radicati anche nei meccanismi psicologici di fidelizzazione che si instaurano- ricevono tutela, si allontana l' istituto dall' esclusiva tutela della funzione distintiva (pro – concorrenziale) e si incoraggiano e remunerano forti investimenti in immagine e pubblicità, la probabilità che il marchio celebre costituisca una barriera all' entrata aumenta notevolmente.

In un mercato, infatti, in cui un marchio - acquistata notorietà in un settore merceologico – venga tutelato legalmente in qualsiasi settore se ne faccia uso, sarà sempre più incentivata una penetrante strategia pubblicitaria da parte delle imprese, che saranno stimolate ad investire ingenti risorse nel lancio e nel mantenimento della reputazione del marchio.. Conseguentemente, in un circolo vizioso (o virtuoso, dipende dai punti di vista), la fedeltà dei consumatori al *brand* si accrescerà sempre più, rendendo molto difficoltoso a chi voglia penetrare il mercato in cui troneggia il marchio rinomato farvi ingresso.

Si vuole qui accennare ad un caso interessante deciso dall'AGCM, in cui esplicitamente il marchio celebre viene considerato quale determinante barriera all'entrata e che riguarda proprio una bevanda-la Coca Cola!- (quindi, attiene ad un marchio di un prodotto “alimentare”).

non si userebbe del diritto di marchio secondo la sua intima funzione pro-concorrenziale, ma si avrebbe un *abuso* di tale diritto,²⁷⁰ contrario al suo fondamento economico.

Si tratta del caso *Pepsico Foods and Beverages International - IBG sud / Coca Cola Italia* (prov. 7804/1999), in cui l'Autorità garante ha ritenuto che alcune strategie commerciali della Coca Cola, rese possibili proprio dalla celebrità del marchio, nonché dall'assetto distributivo integrassero la fattispecie dell'abuso di posizione dominante. Il caso è interessante tanto nella prospettiva dell'analisi delle barriere all'entrata quanto in quella dell'esame delle condotte abusive.

Sotto il primo profilo l'Autorità considera fattori determinanti la forte fedeltà al marchio Coca Cola, gli aspetti dell'immagine e dei costi pubblicitari per promuoverla. A ciò si connette indissolubilmente la struttura distributiva, con la capillare presenza presso tutti i punti vendita del prodotto e l'obbligata fedeltà dei rivenditori: la natura di *traffic-builder* della Coca Cola e il fatto che la sua assenza dall'assortimento offerto si tradurrebbe in danno d'immagine e in perdita di fatturato costituiscono elementi che, in virtù della forza attrattiva nell'immaginario psicologico del consumatore, spiegano la perdurante *dominance* della società americana (anzi, *super-dominance*, visto che sul mercato delle cole la *leadership* della Coca Cola è stata valutata come indiscussa, con una *market share* dell'ottanta per cento).

Nel caso del marchio Coca Cola è evidente il rischio sotteso all'integrale tutela del potere attrattivo del segno, usato effettivamente in ambiti merceologicamente lontani.

Per quanto riguarda l'aspetto della tipologia di comportamenti abusivi posti in essere dalla Coca Cola in ragione della sua forza economica direttamente connessa alla celebrità del marchio, si trattava di piani e programmi volti ad estromettere la principale concorrente (la *Pepsico*) dal segmento di mercato delle spine, attraverso sconti e altre forme di incentivazione diretti alla dotazione di impianti eroganti prodotti Coca-Cola; di sconti discriminatori e fidelizzanti, attraverso una classificazione dei grossisti selettiva e non trasparente; di limitazione dell'accesso ai canali distributivi attraverso l'esistenza di clausole di esclusiva nei contratti con i grossisti.

Ma il rilievo *antitrust* del marchio ai sensi dell'art. 82 del Trattato non si limita al suo ruolo di barriera all'entrata: esso è anche un fattore di facilitazione di due tipi di comportamenti abusivi, quali la fissazione di *prezzi eccessivamente elevati* e il *rifiuto di contrattare*: sul punto si veda G.GHIDINI- G.CAPUZZI, *Profili*, cit., p.7.

c) Quanto all'ultimo aspetto di rilievo *antitrust*- e cioè il rapporto tra *marchio e operazioni di concentrazione*, si può notare che in occasione di un'operazione di concentrazione, può verificarsi anche una "concentrazione di marchi leader", quasi una sorta di concentrazione parallela a quella propriamente detta, cioè quella delle realtà aziendali. Tanto nel caso "*Kimberly - Clark / Scott*" (Commissione, 16/1/1996) quanto nel caso "*Henkel / Loctite*" (vicenda procedimentale durata davanti all'Autorità garante dal 1997 al 2002) la patologia anti-concorrenziale viene quanto mai chiaramente attribuita al fattore-marchio. La notorietà dei marchi delle imprese che si fondono, insieme (come già nel caso *Pepsico*) alla struttura dei canali distributivi e alle caratteristiche della commercializzazione nel mercato considerato è cruciale nel condizionare le scelte dei rivenditori, con l'innalzamento di barriere all'entrata.

²⁷⁰ Cfr E.BONASI BENUCCI, *Abuso del marchio (con particolare riguardo a intese e pratiche restrittive della concorrenza)*, in *Studi in onore di Alberto Asquini*, V, Padova, 1965. Si legga in particolare, a p. 2237 ss: "*In realtà il marchio risulta inteso a promuovere la concorrenza anziché a limitarla e questa promozione della concorrenza appare come la finalità ultima dell'istituto. La specifica funzione del marchio è quella di individuare agli occhi del consumatore l'origine di un prodotto, differenziandola da quella di altri prodotti dello stesso genere, e di consentire al cliente di orientare le sue scelte future in base alle esperienze (positive o negative) di acquisti effettuati in precedenza. D'altro lato, la gara per acquisire e conservare la clientela non sarebbe possibile se non vi fosse un mezzo idoneo per rappresentare al consumatore l'origine dei prodotti e consentirgli di rinnovare per il futuro la scelta di quel prodotto che lo abbia soddisfatto per il passato (...). Il concetto di libera concorrenza è non solo compatibile con l'attribuzione di esclusive sui segni ma anzi la presuppone, perché una concorrenza effettiva può solo svilupparsi tra imprenditori e prodotti identificati e differenziati con idonei elementi distintivi.*"

Il marchio (...) promuove la affermazione commerciale del prodotto migliore o comunque più accetto al pubblico ed è indispensabile strumento di una gara leale per la acquisizione e la conservazione della clientela. La finalità del marchio è quella di stimolare i concorrenti ad offrire un prodotto che sia preferibile agli altri per qualità e prezzo, e in definitiva di promuovere una aperta concorrenza in relazione appunto alla qualità e al prezzo di prodotti che, pur essendo tra loro sostanzialmente fungibili, vengono individualizzati per consentire al consumatore una scelta meditata.

Se per effetto dell'uso del marchio il gioco della concorrenza risulta limitato o falsato, se l'esclusiva sul segno produce, in tutto o in parte, gli effetti di una esclusiva sul prodotto, si determina un contrasto dell'uso con le finalità dell'istituto del marchio; (...) si potrebbe parlare di uno sviamento del potere di autonomia conferito al titolare del diritto: (...) (situazioni monopolistiche) non sono un effetto naturale dell'esclusiva (bensì) il sintomo di un uso patologico del segno, di un suo abuso".

1.2 Le indicazioni geografiche: strumenti di mercato e di sviluppo locale

Dopo aver esaminato il ruolo che il marchio svolge sul mercato, occorre ora delineare quello delle indicazioni geografiche. E' da notare che le riflessioni svolte in riferimento ai marchi valgono in gran parte anche per le indicazioni geografiche, che tuttavia adempiono ad una funzione più specificamente volta alla tutela della qualità territoriale. Esse sono peraltro uno strumento privilegiato nel settore agro-alimentare, e, rispetto al marchio, la loro tutela presenta maggiori implicazioni socio-politiche, in relazione alle esigenze di sviluppo rurale e sociale delle realtà locali.

Scopo delle pagine che seguono è pertanto non solo tratteggiare il quadro dell' "economics" (o "socio-economics"²⁷¹) delle indicazioni geografiche, ma anche di sottolinearne punti di contatto e differenze con i marchi, operando un primo confronto tra i due istituti.

Infatti, per comprendere il ruolo sul mercato delle indicazioni geografiche è necessario tenere presente che proprio nel confronto con i marchi si apprezza la specificità delle indicazioni geografiche, e che una prima grande distinzione da operare è quella tra sistemi che tutelano i nomi geografici tramite marchi e sistemi che, invece, si affidano (anche) a specifici segni, quali appunto le indicazioni geografiche, caratterizzate da una natura pubblicistica.²⁷²

²⁷¹ E' il titolo del saggio di Rangnekar, già citato, cui si farà più volte riferimento citato in queste pagine.

²⁷² Sulla contrapposizione tra diversi sistemi di tutela dei nomi geografici a livello internazionale, ed in particolare sul confronto tra sistema basato sui marchi e sistema basato sulle indicazioni geografiche (con ripercussioni in ambito di Accordi Trips), si veda E.W.IBELE, *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, vol. 10, n.1, 2009, p.36 ss disponibile in: www.esteyjournal.com, nonché G.BELLETTI - A. MARESCOTTI, *Approcci alternativi per la regolazione e la tutela dei nomi geografici: reputazioni collettive e interesse pubblico*, in *Agriregionieuropa*, n. 15, dicembre 2008, disponibile in: www.agrireregionieuropa.it, ove è citata ulteriore bibliografia sul punto. In particolare gli Autori notano che "nella visione "mediterranea" (che in realtà è molto trasversale ed è presente anche in numerosi Paesi del nord Europa e anche in numerosi Paesi del Sud del mondo), la regolazione e tutela delle IG (e dei prodotti da esse indicati) consente non solo il soddisfacimento di un interesse collettivo ma anche il perseguimento di un interesse pubblico. In questa visione il ruolo dello Stato nella tutela delle IG va al di là del semplice riconoscimento e tutela del diritto di alcuni individui o di una comunità di soggetti ad utilizzare un nome geografico, ispirato dunque dalla esigenza di prevenzione delle frodi, riduzione dell'asimmetria informativa e corretto funzionamento del mercato. Lo Stato può invece vedere le IG come uno strumento che consenta di perseguire, sia pure in modo indiretto, alcuni obiettivi socialmente desiderabili che per loro natura i prodotti di origine e i loro sistemi produttivi sono suscettibili di esprimere ma non sempre sono in grado di conseguire autonomamente. L'intervento pubblico nel processo di riconoscimento delle IG può essere giustificato dal fatto che le caratteristiche dei sistemi produttivi dei prodotti di origine, legati alla piccola dimensione e alla numerosità degli attori coinvolti, impediscono l'attivazione autonoma di una dinamica collettiva; in questo caso lo Stato svolge una funzione di supplenza all'iniziativa privata volta ad evitare un tipo di fallimento molto frequente nella gestione dei beni collettivi. Molto spesso ai prodotti di origine vengono anche riconosciute valenze generali che vanno al di là dell'interesse delle imprese coinvolte nel processo produttivo considerate come entità singole, e riguardano il sistema produttivo nel suo complesso, l'intero territorio di origine e addirittura la più generale organizzazione delle relazioni tra produzione e consumo alimentare. Gli effetti attesi da una "valorizzazione virtuosa" del prodotto tipico riguardano la tutela del reddito e dell'occupazione, lo sviluppo delle aree marginali di cui spesso questi prodotti sono espressione, il mantenimento di sistemi tradizionali di coltivazione o trasformazione suscettibili di esercitare effetti positivi in termini ambientali, paesaggistici o sociali, la preservazione di varietà o razze a rischio di erosione, la tutela della diversità alimentare, e numerose altre. Sulla base di questi presupposti, il nome geografico non può essere oggetto di appropriazione individuale secondo una

Oltre a tale aspetto, occorre poi notare che la tutela delle indicazioni geografiche costituisce solo una - anche se la più rilevante- delle strategie collettive di valorizzazione della qualità agro-alimentare sul piano competitivo²⁷³, che si inserisce peraltro in una più generale tendenza dello sviluppo agricolo²⁷⁴.

In tale contesto generale, i fondamenti economici della tutela delle indicazioni geografiche possono essere rinvenuti in quattro capisaldi -che si svilupperanno nella pagine che seguono- e cioè: la tutela del consumatore, la necessità di competizione qualitativa sul mercato, la lotta alla concorrenza sleale e le esigenze di sviluppo rurale²⁷⁵.

logica di trademark, e anzi la sua tutela diviene un obiettivo da perseguire mediante l'azione pubblica nell'interesse generale. Per questo motivo le scelte in merito al prodotto tipico e alla definizione delle regole che sovrintendono all'utilizzo del nome geografico non possono divenire esclusivo appannaggio di un gruppo di imprese, ma richiedono il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi generali fino ad arrivare all'operatore pubblico. Quest'ultimo, oltre che dettare regole procedurali volte a garantire il rispetto di alcuni principi nella definizione dei diritti sulle indicazioni geografiche e a rimuovere e sanzionare i comportamenti scorretti, è legittimato - in special modo nelle sue articolazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni) - a farsi parte in causa del processo di definizione delle regole della IG per tutelarne la sostenibilità dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale, ed eventualmente ad attivare politiche proattive di sostegno all'avvio del funzionamento della IG, sia pure nel rispetto del delicato equilibrio con l'iniziativa privata. Da tale visione consegue evidentemente anche la necessità di tutelare nel modo più forte possibile le IG anche sul piano internazionale"

²⁷³ A. CARBONE, *La valorizzazione della qualità agroalimentare: diverse strategie a confronto*, in *Agriregionieuropa*, n.5, giugno 2006, disponibile in:www.agrregionieuropa.it. In tale contributo, il ricorso alle indicazioni geografiche è inquadrato tra le possibili strategie di valorizzazione della qualità basata su iniziative collettive, insieme alla filiera corta e alle aggregazioni di produttori in iniziative anche temporanee e di natura varia per promuovere prodotti non necessariamente omogenei dal punto di vista merceologico, ma in qualche modo sinergici (es. strade del vino, città delle castagne).

²⁷⁴ Secondo M. FONTE- M. AGOSTINO, *Il legame dell'impresa agricola con il territorio come fattore di competitività*, in *Agriregionieuropa*, n.5, giugno 2006, disponibile in:www.agrregionieuropa.it, vi sono tre tendenze attuali dello sviluppo agricolo: "un primo modello sembra andare verso una nuova agricoltura di massa basata sull'applicazione industriale delle innovazioni tecnologiche. L'attore principale è l'industria biotecnologia che cerca di regolare e governare il sistema internazionale di produzione degli alimenti tramite il controllo proprietario della scienza e della tecnologia(...);Un secondo modello sembra dirigersi verso mercati differenziati, governati tramite gli standard di qualità. In questo caso gli attori principali sono le imprese multinazionali della distribuzione (specialmente quella europea), che regolano la catena globale del valore tramite l'imposizione di standard caratterizzati da requisiti ambientali, igienici o sociali (...).Si tratta di un modello che nel suo insieme tende a legittimare in modo esclusivo l'immagine della grande distribuzione organizzata ed i suoi marchi nei confronti dei consumatori a più alto reddito, con una nuova attenzione alla salute ed all'ambiente (...);Negli interstizi di questi due modelli, che si contendono i mercati e lo spazio della regolazione, uno scenario alternativo si sta affermando, basato su sistemi di produzione locali degli alimenti, che valorizzano le diversità territoriali e culturali, le cosiddette catene alimentari "corte" e uno sviluppo agricolo attento alla sostenibilità ambientale, economica e sociale". Di questa tendenza sono attori vari esponenti della società civile, quali le associazioni agricole, il movimento per il commercio equo e solidale, i gruppi di consumatori etc. Tali produzioni locali poi presentano almeno tre forme organizzative, in base al diverso rapporto tra il produttore e il consumatore:vi sono *sistemi di prossimità*, basati sulla "produzione locale per consumatori locali"; *sistemi estesi spazialmente*, basati sulla "produzione locale per consumatori lontani" e infine una terza nuova forma che si va affermando, quella dei *sistemi "informatizzati"*, basati su un rapporto virtuale (a-spaziale), tra il produttore e consumatore.

²⁷⁵ Cfr G.BELLETTI- A.MARESCOTTI, *Costi e benefici delle denominazioni geografiche (DOP e IGP)*, in *Agriregionieuropa*, n.3, marzo 2007, disponibile in:www.agrregionieuropa.it. "Le "giustificazioni" per l'introduzione di questo tipo di tutela sono essenzialmente di quattro ordini, come si evince dalla lettura dei "considerando" del regolamento stesso: il consumatore: i consumatori mostrano un crescente interesse verso i prodotti tipici, che giudicano normalmente di migliore qualità, più genuini e salubri rispetto ai prodotti di identità sconosciuta; inoltre i consumatori sono interessati ad instaurare legami solidaristici con l'identità culturale dei territori che li esprimono; il mercato: DOP e IGP possono essere utilizzati dalle imprese come strumento di differenziazione qualitativa per sfuggire alla

1.2.1 Le indicazioni geografiche come strumento di informazione e di tutela della reputazione

Anzitutto le indicazioni geografiche condividono con i marchi il fatto di essere strumento di informazione del consumatore sulle qualità del prodotto, in particolare di quelle non osservabili, riducendo così l'asimmetria informativa e attenuando i costi di ricerca dei consumatori, per contribuire in tal modo alla trasparenza concorrenziale. Si può dire pertanto che l' "*economics of information and reputation*" è il fondamento economico comune a marchi e indicazioni geografiche²⁷⁶.

Sul punto, oltre a quanto detto a proposito del marchio, occorre peraltro fare alcune precisazioni.

a) Anzitutto, il problema dell'asimmetria informativa nel caso dei prodotti agro-alimentari²⁷⁷ va inquadrato nel contesto del mercato agro-alimentare in cui i prodotti contraddistinti da

concorrenza sul lato dei costi di produzione; la concorrenza sleale: l'elevata reputazione di cui molti prodotti tipici godono deve essere tutelata dalle imitazioni e usurpazioni per fornire ai consumatori un'informazione corretta e leale; lo sviluppo rurale: per il legame multidimensionale al territorio, i prodotti tipici possono esercitare effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo rurale, contribuendo a mantenere tradizioni e culture, sistemi sociali ed economici vitali, soprattutto nelle aree svantaggiate e marginali, con effetti di spillover sull'economia locale"

²⁷⁶ Cfr C. BRAMLEY - JF KIRSTEN, *Exploring the Economic Rationale for Protecting Geographical Indicators in Agriculture*, Agrekon, vol. 46, n. 1 (marzo 2007), che applica i principi già visti per i marchi al settore agro-alimentare: cfr p.69 "*The economic rationale for protecting Geographical Indications derives mainly from the fact that place of origin may be used as a quality signal, or alternatively, that the resources of the region may be captured as quality attributes. In the first instance the meaning of the geographical name is emphasized in order to reduce information asymmetries. Where place of origin is used as an attribute, resources of the region are used to increase the value of the product*": sono chiari i due pilastri del ruolo economico delle indicazioni geografiche: strumenti a favore dell'informazione e strumenti di valore aggiunto del prodotto, che risiede nella sua reputazione. "*The economics underlying the protection of these distinctive signs is founded on the economic theories of information and reputation. These theories demonstrate the importance of (1) preventing the market distortions that arise when there is asymmetry of information between producers and consumers and (2) averting the consequences of such asymmetry of information on the level of output quality (OECD, 2000)(...)*". Sulla "*law and economics*" delle indicazioni geografiche, si vedano anche i numerosi e interessanti contributi in: *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy* in vol. 10, n. 1 2009, disponibili in: www.esteyjournal.com, in particolare R. HERRMAN-T.MARAUHN, *The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction*, p.12 ss.

²⁷⁷ C. BRAMLEY - J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p. 75 "*The problem of asymmetrical information thus stems from the fact that the producer knows the product attributes while consumers do not know them and can only determine them through search or experience. This information gap gives lead to typical market information problems in the form of adverse selection and moral hazard, originally described by Akerlof (1970) in his work on the market for second hand cars. The relevance of these problems in the case of agricultural products is that food products(...) display characteristics of all three types of goods. As food markets are characterized by varying qualities, only the producer is aware of the product's quality in advance, while the consumer runs the risk of buying an inferior product due to adverse selection. It is clear that information asymmetry impacts negatively on the market: the quality of total supply drops, higher-quality products are driven out of the market and some consumers will no longer be able to satisfy their*

indicazioni geografiche- appartengono a tutte e tre le categorie (“*search, experience and credence goods*”²⁷⁸) individuate secondo la già esaminata distinzione, operata sulla base dell’accesso all’informazione da parte del consumatore.²⁷⁹ Sebbene si possa registrare una prevalenza degli *experience goods* e molti consumatori prestano attenzione particolarmente alle caratteristiche oggettive dei prodotti, sperimentate in precedenti acquisti, altri consumatori sono invece maggiormente attenti ad altri aspetti, come ad es. il rispetto di *standard* ambientali, tipici dei “*credence goods*”. Sulla base di questa distinzione, le imprese possono mettere a punto differenti strategie di *marketing* che, utilizzando le indicazioni geografiche come strumento competitivo, valorizzino l’uno e l’altro bisogno dei consumatori²⁸⁰.

b) In secondo luogo, le indicazioni geografiche si inseriscono in un complesso di strumenti che assicurano una migliore tutela del consumatore nel campo particolarmente delicato dell’alimentazione. Anche in questo settore, a causa dell’asimmetria informativa, il consumatore è in una posizione di debolezza²⁸¹ per quanto riguarda l’accesso all’informazione, considerando anche che, trattandosi di prodotti di largo consumo, l’attenzione del pubblico non è alta come per beni di più elevato costo e acquistati (quindi) meno frequentemente.²⁸²

preferences. Producers maintaining the quality of their products are exposed to unfair competition from producers who sell lower quality products at the same price. In order to protect themselves against such behaviour consumers adopt various strategies. These include the making of repeat purchases, developing a strong sense of brand loyalty and a willingness to pay a premium for reputation. In response, producers adopt strategies for creating reputation in their products. The concept of reputation, widely used in analysis of markets characterized by imperfect information, serves to an extent to bridge the market failure associated with asymmetry of information”. Sul ruolo della protezione delle indicazioni geografiche per la correzione delle distorsioni della competizione di mercato causate dall’asimmetria dell’informazione sulla qualità, e alcuni dubbi sull’efficacia delle indicazioni geografiche come indicatori di qualità, si veda anche S. BOCCALETTI, *Indicazioni geografiche, reputazione collettiva e competizione di mercato*, in *Agriregionieuropa*, n. 15, dicembre 2008, disponibile in: www.agrregionieuropa.it.

²⁷⁸ Cfr C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.74.

²⁷⁹ “*The market for agro-food products features goods of all three types (search, experience and credence), even if a majority are in fact experience goods. This is because consumers like to form their own opinions of attributes such as flavour, how a product stands up when cooked, cooking time and so on. Some attributes are a combination of experience and credence: examples here include the level of safety and nutritional properties. Others are necessarily credence attributes, such as the extent to which the production process is environmentally friendly or treats animals humanely.*”(OECD, *Appellations of origin and geographical indications in OECD Member countries: Economic and legal implications*. Working Party on Agricultural Policies and Markets of the Committee for Agriculture Joint Working Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee.COM/AGR/APM/TD/WP (2000)15/FINAL. Paris, p. 32)

²⁸⁰ D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit., p.13.

²⁸¹ D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit., p.13: “*However, information about product related attributes is not easily accessible; thus placing consumers in positions of relative weakness. While this disallows optimal consumer choice, various efforts by the government, the private and the not-for profit sectors are directed at improving communication between producers and consumers. These include advertising, use of a variety of quality-related signs, product guarantees and certificates, information labelling, to name some*”.

²⁸² In ciò- per analogia di problematiche- ci si può riferire ai principi elaborati in tema di capacità distintiva dei marchi, confondibilità, percezione del consumatore: cfr M. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p.72 ss; G.E SIRONI, *La “percezione del pubblico interessato*, in *Dir.ind.*, 2/2007, p. 121 ss; S. SANDRI, *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2002, p. 526 ss.; S. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal*

c) In tale logica, le indicazioni geografiche sono, come il marchio, strumento di comunicazione di informazioni, ma rispetto al marchio la loro specificità- come è emerso già nel quadro normativo del primo capitolo- è di essere indicatori di origine territoriale dei prodotti, e non di origine imprenditoriale²⁸³. Esse sono comunicatrici, “messaggere” della qualità tipica e certificata, cioè garantita dal disciplinare di produzione e sottoposta ai controlli obbligatori previsti da esso, e dovuta al particolare legame tra prodotto e territorio (che deve essere dimostrato quanto a legame causale)²⁸⁴. Quindi, sebbene marchi e indicazioni geografiche²⁸⁵ siano entrambi segni distintivi e quindi strumenti di informazione e comunicazione sul mercato (dunque, si può dire, svolgono la medesima *funzione* ultima di trasparenza concorrenziale), differisce l’*oggetto* del messaggio comunicato (e quindi la funzione immediata dei due segni): mentre i marchi sono segni distintivi che identificano i beni come provenienti da una determinata impresa senza vincoli di carattere territoriale, al contrario le indicazioni geografiche distinguono sul mercato beni con una particolare qualità in quanto provenienti da una specifica area geografica. Quindi, i marchi sono indicatori dell’*origine imprenditoriale*; le indicazioni geografiche dell’*origine territoriale*.

d) Nell’esplicare in positivo tale funzione comunicativa e di garanzia di qualità territoriale, le indicazioni geografiche si pongono nel contempo come strumenti di tutela contro le contraffazioni e le frodi, e quindi come strumenti di difesa sul mercato di produttori e consumatori²⁸⁶, onde evitare comportamenti concorrenziali illeciti. Due quindi i principi portanti della tutela delle indicazioni geografiche: *tutela dei consumatori*, contro l’uso ingannevole delle indicazioni geografiche (che nuoce soprattutto alla funzione informativa delle indicazioni geografiche e alla trasparenza

segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti*, II, p.1377 ss.; L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 19 ss.; G., SENA *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2004, p.201 ss; G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p.58 ss.

²⁸³ Cfr G.FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, I, p. 5 ss, secondo cui “Mano a mano che aumenta la distanza fra il produttore e i consumatori, e quindi mano a mano che cresce l’ampiezza del mercato disponibile per ciascun produttore, aumenta di intensità e di importanza “la comunicazione”, e cioè l’insieme dei mezzi che consentono il dialogo a distanza fra i protagonisti dell’offerta e della domanda dei prodotti stessi”. I segni di comunicazione- quali marchi e indicazioni geografiche- diventano sempre più importanti quanto più si allarga il mercato anche perchè “maggiore è la diffidenza del consumatore verso un prodotto che arriva da lontano, quando il controllo sulla sua origine pare ancora oggi per molti unica vera garanzia di sicurezza”. In questo contesto marchio e indicazioni geografiche sono accomunati-salvo le rispettive differenze- dall’essere strumenti di comunicazione di mercato e di “rassicurazione sulla bontà del prodotto offerto e quindi di sollecitazione all’acquisto”.

²⁸⁴ Come richiede il Reg.(CE) n.510/2006 per le DOP e IGP.

²⁸⁵ D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit.,p.15.

²⁸⁶ Cfr WIPO, *Geographical indications: Historical background, nature of rights, existing systems for protection and obtaining effective protection in other countries*. Secretariat of the World Intellectual Property Organization. Ginevra, settembre 2002.

concorrenziale); *tutela dei produttori*, contro l'indebito approfittamento della reputazione (contro la "dilution" quindi) di indicazioni geografiche affermate.

e) Quindi anche per le indicazioni geografiche, come per i marchi, valgono i due pilastri: "informazione" e "reputazione" (quest'ultimo in quanto anche le indicazioni geografiche si affermano grazie ad investimenti necessari per il mantenimento del livello qualitativo). Anzi, è da notare che, dal momento che i costi della gestione delle indicazioni geografiche sono più elevati di quelli dei marchi²⁸⁷, l'attacco alla reputazione delle indicazioni geografiche è una forma particolarmente dannosa di *free-riding*, soprattutto quando, come spesso succede, tale attacco alla reputazione delle indicazioni geografiche è perpetrato tramite marchi che le usurpano, imitano, evocano. Per questo, si avverte l'esigenza di una tutela adeguata della reputazione delle indicazioni geografiche, anche in ambiti merceologicamente distanti da quello originario (si tornerà sul punto nel corso del capitolo). In tal senso, le indicazioni geografiche possono essere considerati modi di istituzionalizzazione della reputazione collettiva legata ad un prodotto di qualità.²⁸⁸

1.2.2 Indicazioni geografiche e potere di mercato

Nel contesto della concorrenza sul mercato globale, già delineato nel primo capitolo, che porta a valorizzare la politica di qualità come strategia concorrenziale²⁸⁹ - o, se si vuole, a considerare la concorrenza qualitativa come una delle forme più efficaci di competizione nel settore agro-alimentare, almeno per Paesi come il nostro - le indicazioni geografiche costituiscono l'istituto giuridico privilegiato per soddisfare tali esigenze, e la loro protezione una modalità preziosa per tutelare i valori delle tradizioni agro-alimentari locali.

²⁸⁷ Cfr G. BELLETTI - A. MARESCOTTI, *Costi e benefici*, cit.

²⁸⁸ C. BRAMLEY - J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.76 "The successful use of reputation to restore efficiency to the market through averting the consequences of information asymmetries, requires that reputation be protected through a process which can be viewed as the "institutionalisation of reputation". Distinctive signs such as geographical indications are one way of achieving this, by making use of a process which requires formalisation of the relationship between the product and the region and/or tradition. This formalisation derives from the use of legal instruments that prevent the misappropriation of benefits. These quality signals embody reputation in that they signal a certain level of quality. The quality signal reduces the information and search cost for buyers if it reveals quality differences. It is through this function of signalling certain quality standards (and thus reputation) that consumers are induced to return and purchase new products that a trademark (and thus a geographical indication) becomes an asset of the firm, embodying its accumulated goodwill. The collective nature of geographical indications as a quality signal means that use of the sign is not limited to a single producer but to all producers within the designation which adhere to the code of practice. Product reputation is thus the result of the actions of different agents active in the same area of production and is projected through tradition over a period of time. In conclusion, it could thus be said that geographical indications are the result of a process whereby collective reputation is institutionalised in order to solve certain problems that arise from information asymmetry and free riding on reputation. As such, the abovementioned theories of information and reputation highlight two important features of geographical indications protection i.e. that it functions as both a consumer protection measure (through addressing information asymmetries and quality) and a producer protection measure (through its role in protecting reputation as an asset)".

²⁸⁹ Cfr C. BRAMLEY - J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.70.

Specificando meglio le ragioni di tale capacità, l'analisi economica sottolinea che le indicazioni geografiche favoriscono l'accesso a nuovi mercati e incrementano la competitività dei prodotti da esse contraddistinti, almeno sotto tre aspetti²⁹⁰.

1.2.2.1 Differenziazione e competizione nei mercati di nicchia

Anzitutto, le indicazioni geografiche²⁹¹ sono un mezzo per costituire, conquistare e affermarsi in *mercati di nicchia*, mercati in cui l'impresa, grazie alla differenziazione sulla qualità, acquisisce più facilmente un potere di mercato, diventando - da *price taker - price maker*²⁹².

Una strategia concorrenziale basata su prodotti "di nicchia" a denominazione tipica permette, infatti, di rimediare alla difficoltà di ottenere (e soprattutto mantenere) un chiaro vantaggio competitivo, in un mercato standardizzato e di massa, ampio potenzialmente quanto lo spazio globale²⁹³. In tale mercato la capacità di differenziarsi è cruciale: potersi differenziare attraverso un particolare legame - garantito e certificato- con una qualità locale rappresenta un'opportunità competitiva notevole, in quanto vi è la possibilità di riferirsi, nella comunicazione commerciale, ad un luogo di origine unico, non replicabile, che differenzia il prodotto sulla base di dati veridici e obiettivi e che crea una qualità che non può appartenere (lecitamente) anche ai *competitors*.

Tale differenziazione basata sull'origine e legata alla creazione di mercati di nicchia è tuttavia possibile solo se vengono rispettate talune condizioni, che, a ben vedere, costituiscono la base economica dei regolamenti comunitari, regolamenti che, a livello mondiale, costituiscono ad oggi la disciplina più articolata delle indicazioni geografiche. In particolare, per poter sfruttare tale opportunità, occorre che l'offerta sia accuratamente regolamentata e limitata (cioè, che i produttori rispettino i disciplinari di produzione e siano sottoposti agli opportuni controlli); solo così, i produttori possono ottenere un premio che li remunererà, impedendo abbassamenti del prezzo che deve incorporare i costi della produzione di qualità e del relativo sistema istituzionale previsto dalla

²⁹⁰ Per la ricostruzione che segue, si veda in particolare C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.77 ss, ampiamente citato.

²⁹¹ C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p. "Decreasing prices, changing consumer preferences and increased competition on commodity markets have created a need for an alternative approach to the production and marketing of agricultural products. As a result, producers are moving away from commodity production and entering more lucrative niche markets. These producers firstly face the challenge of finding a market with consumer appeal and economic value and secondly of protecting the market against competitors that would eventually erode any premiums. The second challenge derives from the fact that once competitive advantage has been created, other producers enter the market to capture the higher profits. As more producers enter the market, the product begins to move from niche to commodity status, thereby eroding any premiums earned.(...) The benefit of differentiation and niche production is clear: differentiation allows a producer to move away from being a price taker towards being a price maker and thus brings freedom from the price fluctuations associated with commodity markets .

²⁹² Ovviamente, occorre fare attenzione ai rischi "monopolistici" di tale situazione, per cui occorre che la concorrenza sia aliena dagli abusi che un'eventuale posizione dominante reca con sé..

²⁹³ Cfr C.GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2004,p.61 ss, nonché A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, cit., p. 91.

normativa²⁹⁴. Pertanto la *limitazione della produzione (cioè della quantità)* e i *controlli* sulla qualità stessa appaiono condizioni indispensabile per tutelare la *qualità*²⁹⁵. Il rapporto inverso tra qualità e quantità non è peraltro pacifico, oltre a poter suscitare talune problematiche sotto il profilo *antitrust*, come è stato notato in dottrina²⁹⁶.

Inoltre, bisogna che, attraverso opportune strategie di *marketing*, nonché mediante un adeguato confezionamento del prodotto, la qualità non solo oggettivamente sussista, ma sia anche percepita come tale dal pubblico.

1.2.2.2 Creazione di valore aggiunto

Dalla situazione appena descritta- differenziazione in mercati di nicchia “protetti” in cui la produzione è controllata e vi è la garanzia di un premio remunerativo- deriva il *valore aggiunto* che le indicazioni geografiche garantiscono ai prodotti che possono fregiarsene.

La creazione di valore commerciale è confermata anche dai sempre più frequenti attacchi che alle indicazioni geografiche vengono mossi tramite la registrazione di marchi che intendono approfittare indebitamente della loro reputazione.”*Molti nemici, molta gloria*”, si direbbe.

²⁹⁴ Il problema si pone perchè una volta che il vantaggio competitivo è stato creato, questo attira nuovi concorrenti sul mercato e comunque spinge i produttori già presenti ad incrementare il livello quantitativo della produzione, comportando però questo prezzi più bassi e più bassi profitti. Per questo, limitando l'entrata sul mercato, si impedisce che il mercato rimanga di nicchia e non si trasformi in un mercato di prodotti standardizzati.

²⁹⁵ Secondo C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p. 79, perciò, “*The success of any niche market will, therefore, in the long run depend on its ability to limit production. In the case of geographical indications, appropriate regulations serve to limit entry and yields. The institutional framework within which geographical indications operate thus provides a legal framework within which producers can obtain property rights on the differentiated product thereby preventing other producers from entering the market and allowing the producers entitled to use the geographical indication to appropriate the benefits. This framework further facilitates collective production and marketing, providing the necessary scale of production required to justify the cost of creating and maintaining the differentiated product image. This is particularly important in the case of artisanal products (with the majority of geographical indications being artisanal) which are labour intensive rather than capital intensive and, therefore, cannot benefit from economies of scale*”.

²⁹⁶ Un'attenta analisi del problema del rapporto tra quantità e qualità è quella di V.REQUILLART, *On the Economics of Geographical Indications in the EU*, disponibile in: http://idei.fr/doc/conf/inra/papers_2007/requillart.pdf. Si veda in particolare p. 14:, ove si dice, con riferimento alla produzione ortofrutticola, che “*it is true that in order to improve some characteristics of a product (for example to get product with a higher sweet content) the technical recommendation is to decrease the per unit yield. At this level, one can find an inverse relationship between yield and 'quality'. What is much more debatable is the idea that at the aggregate level, there is an inverse relationship between quantity and quality. This is true only if the land area is restrictive as compared to the potential market. If it is not the case, then a technical requirement that decreases the yield (and increase quality) does not in practice set a binding capacity*”. Si veda anche in argomento: C.GALLI, *Globalizzazione*, cit; V.FALCE, *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, in *Giur.comm.*, 2005, p.45 ss; cfr C. GALLI-V.FALCE, *Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to production*, in *Italian Intellectual Property - Yearbook 2006*.

Il valore che il premio indica sul piano economico e che è coerente con la natura di diritto di proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche in realtà deriva e dipende da un insieme complesso di fattori quali quota di mercato, percezione del consumatore, grado di sostituibilità dei prodotti. Tale “valore” complessivamente inteso, poi, trascende l’ambito economico, risultando non solo da “valori” economici, ma anche culturali e sociali legati alla località di riferimento.²⁹⁷ Si può dire pertanto che le indicazioni geografiche sono in senso letterale uno strumento di “valorizzazione” dei prodotti tipici di una determinata località, in quanto, attribuendo un diritto di esclusiva e un conseguente ritorno economico, creano un valore aggiunto, che fa la differenza rispetto a prodotti non a denominazione registrata. Per questo, le indicazioni geografiche sono DPI altamente “sensibili” alle pressioni delle comunità locali e degli interessi territoriali, e spesso diventano bandiere sotto cui lottare per interessi regionali o comunali, che spesso vanno ben al di là della tutela della qualità, che si contamina con rivendicazioni campanilistiche.

1.2.2.3 Le indicazioni geografiche come “club goods” e monopoli collettivi

Differenziazione sui mercati di nicchia e creazione di valore aggiunto sono quindi strettamente legati alla configurazione delle indicazioni geografiche come “club goods”²⁹⁸ e come monopoli collettivi²⁹⁹, in cui la reputazione collettiva è istituzionalizzata e incorporata.

Tale impostazione comporta alcune caratteristiche peculiari³⁰⁰.

²⁹⁷ Cfr C.M. CORREA, *Protection of geographical indications in Caricom Countries*, 2002, disponibile in: www.crn.org/documents/studies/geographical%20Indications%20%20Correa.pdf.

²⁹⁸ Cfr D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit., p.19 e 35., che, rimandando a R CORNES - T.SANDLER, *The theory of externalities, public goods and club goods*. Cambridge, 1996, definisce un “club” come “a voluntary group of individuals who derive mutual benefits from sharing one or more of the following: production costs, membership characteristics or a good characterized by excludable benefits”. In C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.81 si distingue inoltre in base al ruolo dell’ intervento pubblico: “Legally protected geographical indications like the PDOs/PGIs under EU Regulation 2081/92 are considered to be club goods coupled with government support to provide it, whilst geographical indications protected only by competition law are club goods with no or little governmental support for a more or less latent group”. Si veda anche F. THIEDIG- B.SYLVANDER *Welcome to the club? An economical approach to geographical indications in the European Union. Agrarwirtschaft*, 49 (12), 2000, p.428 ss. Gli Autori citati fanno ricorso in riferimento alle indicazioni geografiche della categoria dei beni pubblici, che, com’è noto, costituiscono uno dei casi per cui è opportuno un intervento pubblico regolatore, a rimedio di un fallimento del mercato (intervento che consiste nella stessa regolamentazione normativa delle indicazioni geografiche). Gli economisti, in particolare, distinguono tra *beni privati* (che hanno due caratteristiche: l’*escludibilità*, in quanto è possibile attribuire un prezzo e impedire che chi non lo paga utilizzi il bene) e la *rivalità* (è impossibile che più di un individuo consumi contemporaneamente il bene) e *beni collettivi*, se non possiedono le suddette caratteristiche dell’*escludibilità* e della *rivalità*. Nello specifico, i beni collettivi sono *beni pubblici* se sono non-escludibili e non-rivali; invece, beni misti, se sono escludibili, ma non-rivali. Il fallimento del mercato consiste nel fatto che i beni collettivi, in quanto non escludibili, verrebbero prodotti nel mercato in quantità minima o non prodotti affatto, perché in assenza di un sistema di prezzi il produttore privato non trarrebbe guadagni dalla propria attività e sarebbe danneggiato dalla possibilità del *free-riding* (cfr *Scienza delle Finanze*, Napoli, 2008, p.26 ss).

²⁹⁹ Si legga D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit., p.14: “From an economic standpoint, GIs are seen as a form of collective monopoly right that erects entry barriers on producers either within or outside the relevant geographical area. In sum, GIs define who can make a particular product, where the product is to be made, and what ingredients and techniques are to be used so as to ensure ‘authenticity’ and ‘origin’.”

Anzitutto, la *volontarietà* contraddistingue l’iniziativa che porta alla costituzione del “*club*”, e cioè la richiesta di registrazione dell’indicazione geografica.

La *condivisione* nell’uso dell’indicazione geografica registrata all’interno del gruppo caratterizza poi i rapporti tra i produttori legittimati, anche se una crescita eccessiva del numero di appartenenti al *club*- anche in relazione a quanto detto sulla limitazione della produzione- può nuocere all’efficienza del sistema di tutela.³⁰¹

Lo stesso gruppo definisce poi la portata dell’*esclusività* del diritto, nel momento in cui delimita nel disciplinare l’area geografica interessata, per cui solo i produttori che rientrano in tale area possono far parte del *club*, con meccanismi di controllo e di esclusione.

1.2.2.4 Barriere all’ entrata

Da quanto si è detto finora, non è difficile comprendere che le indicazioni geografiche possono fungere da *barriere all’entrata* sul mercato- come d’altra parte altri meccanismi presenti sui mercati internazionali³⁰²- sia all’interno che all’esterno dell’area geografica considerata, barriera che si articola su due livelli: uno *territoriale* e uno *merceologico*.

Quanto al primo, infatti, solo i produttori compresi nell’area geografica definita dal disciplinare possono usare l’indicazione geografica: quindi la barriera è posta nei confronti dei

³⁰⁰ Cfr A. TORRES, *Les regroupements localisés de producteurs dans le domaine agro-alimentaire: entre coopérations et règles formelles*, in: *Délégation à l’agriculture, au développement et à la prospective D.A.P.P. Recherches pour et sur le développement territorial*. Montpellier Symposium, citato da C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.81.

³⁰¹ Così C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p. 81: “*After a critical number of members congestion will occur. PDO clubs are less at risk given that membership and volume of production of the club good is limited by geographical delimitation and product specification. PGI clubs are more likely to show signs of congestion given weaker constraints. Illegitimate use of the designation can decrease the benefits significantly. Also, crowding appears to be a danger for the origin labelled sector in general, for as the list of recognized indications grows profits for existing indications may decrease*”.

³⁰² Nel settore agro-alimentare vi sono infatti complessi meccanismi economici che possono dar adito a situazioni di “potere di mercato”: non si tratta solo dell’attribuzione di privilegiate ma anche di fenomeni di concentrazione distributiva cui si collega una forza attualmente cogente -tanto da poter funzionare come barriera all’entrata- degli *standard* privati di qualità imposti a livello internazionale. Si legga in proposito M. A. PERITO, *Globalizzazione, qualità e standard di certificazione*, in *Agriregionieuropa*, n. 16, marzo 2009, disponibile in: www.agrregionieuropa.it: “*La concentrazione del settore della distribuzione alimentare sta determinando, inoltre, la prevalenza di filiere buyer driven, sempre più orientate all’approvvigionamento internazionale. La grande distribuzione alimentare si rifornisce sui mercati esteri imponendo ai propri fornitori dei precisi meccanismi di acquisto, tra cui rientrano anche gli standard di sicurezza e qualità alimentare. In sostanza tali standard alimentari vengono imposti dalla distribuzione alimentare; avendo essa un forte potere di contrattuale lungo la filiera, gli standard assumono il carattere di obbligatorietà de facto. I distributori utilizzano gli standard di qualità privati come strumento di assicurazione dei prodotti. D’altro canto, la forte concentrazione e il conseguente potere di mercato dei buyer della grande distribuzione permettono di vincolare i fornitori al raggiungimento obiettivi di qualità. La questione di fondo da affrontare, quindi, riguarda le conseguenze dell’evoluzione degli standard di certificazione sugli accordi in ambito WTO. Di fatto ciò che sta succedendo e sempre più accadrà in futuro, è che gli standard privati, più ancora che quelli pubblici, stanno diventando il “cavallo di Troia” per l’accesso ai mercati a più alto reddito per i produttori di paesi in via di sviluppo*”.

concorrenti provenienti da una diversa area geografica, configurandosi come una barriera per c.d. *esterna*.

Quanto al secondo livello, di tipo merceologico, esso postula che solo i produttori che, all'interno dell'area, producono secondo i requisiti previsti dal disciplinare possono far parte del "club": è questa una barriera interna alla zona di produzione.³⁰³

A bilanciamento di tale natura di "barriera all'entrata" peraltro la legislazione sia in tema di indicazioni geografiche che di marchi collettivi geografici pone il rimedio dell'apertura soggettiva a tutti i produttori che rispettino il disciplinare, come si vedrà tra breve.

1.2.3 Mezzi di promozione delle realtà locali e dello sviluppo rurale

Un secondo aspetto del ruolo economico delle indicazioni geografiche- tipico di queste rispetto ai marchi- risiede nel fatto che esse sono strumento di promozione dello sviluppo rurale e di protezione dei valori locali collegati alla qualità territoriale³⁰⁴.

Il principio è chiaramente affermato nel diritto comunitario, nella cui prospettiva le indicazioni geografiche, come si è visto, si inquadrano nella politica di qualità, a sua volta ricompresa nella politica agricola comune³⁰⁵.

Si veda in proposito il Reg. (CE) n. 2081/92 (ora Reg.(CE) n.510/06), che sottolinea i vantaggi che dalle produzioni a denominazione tipica possono scaturire per le aree svantaggiate e per gli

³⁰³ C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit.,p. 82: "These institutional barriers which are created by limiting the use of the designation and defining the product and production process, facilitate the formation of a monopoly which encompasses all producers within the designation who comply with the code of practice. As a result, protection of geographical indications imposes, with reference to producers outside the designation, a monopolistic market structure, given the causal link between a product and its origin which results in a proprietary right, for those entitled to use it.(...).By limiting entry and functioning as a barrier to trade these collective monopolies thus eliminate competition from similar products produced elsewhere, thereby improving market access for those producers entitled to use the designation."

³⁰⁴ Si veda A.TREAGER - F.ARFINI- G.BELLETTI- A. MARESCOTTI, *Regional foods and rural development: the role of product qualification*, *Journal of Rural studies*, n.23, 2007, p.12 ss.

³⁰⁵ Cfr su tali problematiche F.ADORNATO, *Politiche agricole comunitarie e nuovi profili giuridico-istituzionali*, in *Agriregionieuropa*, n. 6, settembre 2006, disponibile in:www.agiregionieuropa.it; F.ADORNATO, *Oltre l'agricoltura? Osservazioni di un giurista*, in *Agriregionieuropa*, n.11, dicembre 2007 disponibile in:www.agiregionieuropa.it; P. DE CASTRO, *L'agricoltura in Europa: quale futuro?* in *Agriregionieuropa*, n. 7, dicembre 2006, disponibile in:www.agiregionieuropa.it; C. GIACOMINI, *L'agricoltura che vorremmo dopo la riforma della PAC*, in *Agriregionieuropa*, n. 1, giugno 2005, disponibile in:www.agiregionieuropa.it; T.BECKER, *European Food Quality Policy: The Importance of Geographical Indications, Organic Certification and Food Quality Assurance Schemes in European Countries*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, vol. 10, n. 1, 2009, p.111 ss, disponibili in:www.esteyjournal.com.

agricoltori di quelle aree.³⁰⁶ Le indicazioni geografiche sono portatrici pertanto di esigenze sociali, oltre che economiche, in modo ben più netto dei marchi, e questo per la particolare struttura dell'istituto che le lega ad uno specifico territorio.

Il potenziale che le indicazioni geografiche possiedono a favore dello sviluppo rurale deriva dall'insieme di funzioni economiche appena esaminate e dal perno centrale intorno a cui ruota l'istituto, cioè il radicamento territoriale, la localizzazione geografica forte della qualità protetta attraverso il diritto di esclusiva, per cui i prodotti a denominazione tipica sono una delle più evidenti manifestazioni della località è strumenti utili per preservare cultura e tradizioni locali.

In particolare le indicazioni geografiche hanno sullo sviluppo rurale due tipi di benefici³⁰⁷: il primo, di tipo *diretto*, attiene alla remunerazione degli investimenti effettuati nei processi produttivi, grazie al meccanismo del premio possibile in base alla concessione del diritto di esclusiva; il secondo, di tipo *indiretto*, consiste nei benefici che la presenza di prodotti a denominazione tipica su un determinato territorio comporta per tutti gli operatori economici e in generale anche per altri beneficiari nella regione³⁰⁸. Si potrebbe parlare in questo caso di una “esternalizzazione” positiva.

1.2.4 Strumenti di tutela della *traditional knowledge*

Soprattutto le indicazioni geografiche sono - tra i diritti di proprietà intellettuale – quelli più adatti a tutelare la c.d. *traditional (o indigenous) knowledge (TK)*³⁰⁹.

³⁰⁶ Cfr il *secondo considerando* (quindi, ancor prima di introdurre la funzione informativa delle indicazioni geografiche) del Reg.(CE) n.510/2006: “È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone”.

³⁰⁷ Cfr. C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p. 84. Per un'analisi dei fattori che condizionano l'impatto sullo sviluppo rurale, si vedano B. SYLVANDER, *Development of origin labelled products: Humanity, innovation and sustainability*, Dolphins WP7 Report, gennaio 2004; A. PACCIANI- G.BELLETTI-, A. MARESCOTTI – S. SCARAMUZZI, *The role of typical products in fostering rural development and the effects of regulation (EEC) 2081/92*. 73rd Seminar of the European Association of Agricultural Economists, ANCONA, 28-30 giugno 2001.

³⁰⁸ Si pensi in particolare ai risvolti occupazionali, ad es. ottenuti grazie all'incremento del turismo, specialmente nella forma dell'agriturismo; alle iniziative culturali possibili, in particolare delle manifestazioni enogastronomiche; oppure ai riflessi sul commercio in altri settori, agroalimentari e non, e sul mercato di beni complementari a quelli tipici.

³⁰⁹ Sul tema cfr D. DOWNES.- S. A. LAIRD, *Innovative Mechanisms for Sharing Benefits of Biodiversity and Related Knowledge: Case Studies on Geographical Indications and Trademarks*, 1999 e, ampiamente, M.PANIZZON, *Traditional Knowledge and Geographical Indications: Foundations, Interests and Negotiating Positions*, ottobre 2006, disponibile in: <http://www.nccr-trade.org/images/stories/publications/IP8/Traditional%20Knowledge.pdf>. Ivi si delinea anche il quadro normativo di riferimento a livello internazionale, a partire dalla *Convenzione sulla Biodiversità* dell'ONU (CBD), adottata alla Conferenza di Rio de Janeiro, nel giugno del 1992, ed entrata in vigore il 23 dicembre 1993. Si leggano in particolare i seguenti passaggi dell'articolo, che ci danno una definizione di TK e del rapporto con le indicazioni geografiche (a p. 7 ss): “*Traditional Knowledge (TK) and Geographical Indications (GIs) share a common*

Le indicazioni geografiche possiedono infatti alcune caratteristiche specifiche che, al contrario degli altri DPI, permettono una tutela della TK³¹⁰: a) il fatto che la conoscenza rimanga nel pubblico dominio, dal momento che nessuno esercita un monopolio esclusivo sulla conoscenza tradizionale racchiusa nel prodotto a denominazione tipica, visto che tutti i produttori che soddisfano i requisiti del disciplinare sono potenziali “titolari” del diritto; b) la titolarità dei diritti è potenzialmente perpetua, coerentemente con l’idea che le comunità locali hanno delle conoscenze tradizionali, come di una perdurante e trasmissibile eredità culturale; c) la funzione e la configurazione giuridica delle indicazioni geografiche sono coerenti con la tutela della TK, attraverso l’attribuzione di un diritto che deve rimanere legato alla collettività locale e ai suoi valori culturali e tradizionali.

A ciò si aggiunga che le indicazioni geografiche sono considerate ancora “vergini” dal punto di vista della critica socio-economica che ormai da più parti viene mossa invece ai marchi e ai brevetti, considerati invece simbolo di un capitalismo sfrenato e di un *business* globalizzato perpetrato, da parte delle multinazionali, spesso a danno di categorie deboli, quali ad es. i minori sfruttati come manodopera a basso costo o le classi povere dei Paesi in via di sviluppo³¹¹. Non è un caso che proprio nelle indicazioni geografiche si identifichi un DPI “amico” della *traditional knowledge* e del progresso dei Paesi in via di sviluppo.

element insofar as they both protect accumulated knowledge typical to a specific locality. While TK expresses the local traditions of knowledge, GIs stand for specific geographical origin of a typical product or production method. GIs and TK relate a product (GIs), respectively a piece of information (TK), to a geographically confined people or a particular region or locality(...).Traditional Knowledge (TK) mainly expresses the exploitation by individuals or communities of plant genetic material resourceful for humans and the processes of extracting from nature the genetic resources, as well as the skill and practices of preserving this knowledge for future generations. In addition, the creation of clothing and tools, the construction and maintenance of shelter, the orientation and navigation on land and sea, the interpretation of climatic and meteorological phenomena, dyes and weaving patterns, design, spiritual beliefs and expressions of culture also constitute TK. (...).TK thus is “traditional” not because it is old, but because the knowledge is created, preserved and disseminated in the cultural traditions of particular communities”.

³¹⁰ Si veda sul punto D. RANGNEKAR, *The Socio-Economics*, cit., p.17ss. Cfr anche C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.87: “*The fact that rights under the sui generis register will potentially be held in perpetuity, makes it very appropriate for the preservation of indigenous or traditional knowledge, such as a production technique. Also, as no individual or firm exercises exclusive monopoly control over the knowledge or information embedded in the protected indication, such knowledge remains in the public domain. This prevents the commodification of traditional knowledge as protection involves the codification of well established practices into rules that become part of public knowledge*”.

³¹¹ Cfr. V.MANGINI, *Logo, no logo?.Ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, II, p. 909.

2. Dal ruolo economico all'istituto giuridico: un confronto tra marchi e indicazioni geografiche

L'analisi appena svolta ha evidenziato quelle che sono le basi economiche degli istituti giuridici (marchi e indicazioni geografiche) che costituiscono i principali mezzi di tutela della qualità agro-alimentare.

E' necessario operare ora un confronto -sintetico e generale- tra i due istituti, tenendo conto delle considerazioni appena svolte, ma già trascendendo più decisamente dal piano economico a quello giuridico³¹².

³¹² Pare opportuno operare tale confronto su un piano generale, senza citare se non quando strettamente necessario le singole norme che a livello internazionale, comunitario e nazionale disciplinano i singoli aspetti, sia per

Ha senso confrontare le indicazioni geografiche con i marchi in generale, ma ancora più interessante e necessario è il confronto tra le prime e i marchi collettivi, sia perché questi si collocano in una zona per c.d. limitrofa, dal punto di vista funzionale e strutturale, a quella delle indicazioni geografiche, sia perché, come emergerà in seguito, proprio il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi collettivi risulta alquanto problematico sul mercato.

2.1 Principali differenze tra marchi (collettivi) e indicazioni geografiche

L'accostamento tra marchi e indicazioni geografiche evidenzia anzitutto una serie di importanti differenze.

Occorre premettere che non si tratta solo di un esercizio di inquadramento sistematico: rilevare infatti che esiste una irriducibile diversità tra i due istituti è alla base della corretta interpretazione delle norme che li regolano e soprattutto di quelle che disciplinano i reciproci rapporti. Inoltre solo difendendo l'alterità di tali segni distintivi- pur senza negare in punti in comune- è possibile che, reciprocamente, i due istituti vedano garantito il proprio ambito di operatività, soprattutto dagli "attacchi" reciproci che, come si vedrà, sono il vero *punctum dolens*.

non appesantire la trattazione, sia per cogliere un' "essenza" degli istituti che poi possa essere adattata alle singole regolamentazioni. Inoltre il quadro normativo è stato già offerto nel primo capitolo, e ancora si tornerà, per singoli aspetti interpretativi, su specifiche disposizioni.

Questa necessità di tutela pare sussistere in modo particolare per le indicazioni geografiche, che appaiono spesso la “parte debole” nel confronto con i marchi: basti pensare al fatto che per esse addirittura si pone l’esigenza di ribadire la natura autonoma rispetto ai marchi³¹³.

2.1.1 Funzione: origine imprenditoriale e origine geografica

Anzitutto, quanto alla *funzione* (o, se si vuole, all’ *oggetto* della tutela), si è già detto che i marchi sono volti a garantire *l’origine imprenditoriale*; le indicazioni geografiche, invece, *l’origine geografica* dei prodotti³¹⁴. I primi svolgono pertanto una *funzione distintiva*, insieme alla più recente *funzione attrattiva*; le seconde hanno invece una funzione di *garanzia della qualità territoriale*.

Solo *in senso lato* si può dire che anche le indicazioni geografiche svolgono una funzione distintiva, in quanto la riconducibilità imprenditoriale non è ad un’impresa o gruppo di imprese determinato, ma a tutti i produttori che soddisfano o soddisferanno in futuro i requisiti previsti dal disciplinare di produzione³¹⁵, né è ancora chiaro, per le indicazioni geografiche, chi debba essere considerato il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.³¹⁶ Può senz’altro esservi una funzione indiretta o di fatto di indicazione della provenienza imprenditoriale (e normalmente vi è) anche per le indicazioni geografiche, ma la funzione propria delle indicazioni geografiche, l’ “oggetto specifico della tutela”, per dirla con una formula cara alla giurisprudenza comunitaria, non è quella distintiva ma quella di

³¹³ Come infatti meglio si vedrà nella parte dedicata al confronto-conflitto in sede internazionale tra marchi e indicazioni geografiche, quei Paesi, come gli Stati Uniti, che ritengono di poter tutelare attraverso i marchi la qualità territoriale e che non hanno un sistema “*sui generis*” di protezione delle indicazioni (come l’Unione Europea) fondano la loro posizione anzitutto sulla considerazione delle indicazioni geografiche come una *species* di marchi e non come un diritto autonomo. Per questo, lo stesso inserimento negli Accordi TRIPS di due disposizioni specifiche sulle indicazioni geografiche ha costituito una importante vittoria dell’impostazione europea. Cfr C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.85 ss.

³¹⁴ Con riferimento al nostro Codice della proprietà industriale, cfr S. SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Dir. ind. n.1/2005*, p. 18 ss, che sia nel caso dei marchi che delle indicazioni geografiche il dato comune è la natura di “*segni di comunicazione grazie ai quali vengono trasmessi una molteplicità di messaggi. Ciò detto, al dinamica della comunicazione presuppone ovviamente una relazione intersoggettiva tra chi comunica il messaggio e chi lo riceve. Sotto quest’aspetto, il segno è costituito da qualsiasi apparenza che, oltre a manifestare se stessa, rappresenta anche, più o meno direttamente, altro da sé*”. Data questa comunanza di fondo, iniziano poi le differenze: infatti, “*se l’impresa avrà interesse a differenziare i propri prodotti e servizi sul mercato da quelli dei concorrenti, con i suoi messaggi indirizzerà alla sua clientela ed ai consumatori una serie di informazioni e di valori utilizzando lo strumento del marchio*”; al contrario, “*le indicazioni geografiche tradurranno in termini giuridici l’interesse dei produttori all’identità e conservazione dei loro standard qualitativi, delegandone, solo per tale aspetto, l’apprezzamento ai consumatori finali*”.

³¹⁵ Questa distinzione era senz’altro più netta in generale quando, prima della riforma del diritto dei marchi del 1992, la regola “un marchio, un’impresa”, con i suoi corollari, garantiva un’accezione forte di funzione distintiva (cfr G.GHIDINI, *Profili*, cit., cap.IV).

³¹⁶ In particolare il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nel suo *Dossier sul Libro Verde*, citato nel primo capitolo, aveva proposto alla Commissione di specificare che sono i *produttori* legittimati ad utilizzare l’indicazione geografica i titolari del diritto di esclusiva, senza ottenere una risposta, date le diversità di vedute tra i vari paesi dell’Unione europea.

garanzia qualitativa. Un discorso analogo e inverso può operarsi per i marchi, che svolgono in via indiretta anche una funzione di garanzia o di costanza qualitativa³¹⁷.

Il discorso si fa più complesso – e la differenza più sfumata – se il confronto funzionale è con i marchi collettivi,³¹⁸: la *funzione* dei marchi collettivi è, infatti, quella di *garantire l'origine e la qualità* di un prodotto³¹⁹: non necessariamente, però, si tratta di una qualità territoriale (ed in ciò sta

³¹⁷ Nei rapporti tra marchi e indicazioni geografiche senz'altro, dal punto di vista economico, una base comune è assicurata dall'essere entrambi, come si è visto, strumenti di comunicazione concorrenziale e di identificazione sul mercato, nonché di tutela della reputazione e del ritorno degli investimenti. Quando però ci si interroga su quale tra queste funzioni sia la ragione essenziale della tutela giuridica, occorre tentare di arrivare al nucleo della funzione giuridica. Altrimenti, non si potrebbe giustificare l'esistenza di una pluralità di strumenti giuridici, che sarebbe superflua e anche dannosa, data la medesima funzione da soddisfare. Solo l'individuazione di funzioni diverse porta, in altre parole, a ritenere l'istituto necessario, e a concludere per l'insufficienza di un unico schema di tutela che sia assorbente (qui, il marchio). Tuttavia, per il processo di avvicinamento tra gli istituti, tale distinzione non è affatto semplice.

³¹⁸ Il carattere "collettivo" di tali marchi li avvicina – già nel nome – molto alla natura "collettiva" delle indicazioni geografiche, che si è vista.

³¹⁹ Ci si permette di rimandare per esteso alle considerazioni svolte in G. CAPUZZI, commento all'art. 11 c.p.i. in G. GHIDINI - F. DE BENEDETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., p. 29-30, sulla nozione e funzione del marchio collettivo: "L'art. 2570 c.c. e l'art. 11 c.p.i. (ex 2 l.m.) prevedono, con il marchio "collettivo", una tipologia di marchio ulteriore rispetto a quella del marchio "individuale", che differisce da questo per funzione e modalità d'uso.

Infatti il marchio individuale, data la sua natura di segno distintivo del prodotto/servizio di una determinata impresa, svolge come funzione fondamentale quella di indicazione di provenienza e solo eccezionalmente ne è permesso un uso contemporaneo da parte di più imprenditori.

Al contrario il marchio collettivo è destinato a venire usato da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare e non invece da quest'ultimo, che non necessariamente svolge un'attività imprenditoriale propria (e comunque non adopera in essa il marchio collettivo di cui è titolare), ma concede in uso il marchio collettivo ad altri imprenditori e svolge la funzione di soggetto certificatore. Tratto di rilievo della disciplina del marchio collettivo è infatti la dissociazione tra titolarità del segno e suo uso. Prima della novella, la separazione strutturale tra titolarità da parte dell'associazione o ente ed uso da parte di più imprenditori segnava anche la distinzione tra il marchio collettivo e quelle forme di marchio individuale "di confine", caratterizzate da un uso plurimo di uno stesso segno (es. contitolarità, marchio di gruppo).

Il marchio collettivo, esplica, soprattutto dopo la riforma del 1992, principalmente una funzione (oggettiva) di garanzia o certificazione/attestazione, pur continuando a svolgere anche una funzione (soggettiva) di indicazione di provenienza/distinzione.

Diversi argomenti hanno rafforzato in dottrina il convincimento che peculiare al marchio collettivo sia la funzione di garanzia o di certificazione/attestazione.

*Anzitutto emerge il dato letterale del comma 1 dell'articolo in esame, che pone subito in risalto la funzione di garanzia. A questo proposito è stato notato che la triplice specificazione legislativa («origine, natura o qualità di determinati prodotti o servizi») è riconducibile (cfr Vanzetti A. - Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 253 - 254) in ogni caso a una garanzia di tipo qualitativo: per «origine», infatti, si intende un'origine geografica rilevante rispetto alla qualità del prodotto (il marchio collettivo è usato soprattutto in campo agro-alimentare) e per «natura», le qualità che un prodotto presenti in relazione alle materie prime usate per esso (il marchio collettivo va però tenuto distinto dal c.d. marchio di qualità, la cui regolamentazione è pubblicistica).*

In secondo luogo, se si considera che prima della riforma era necessario che i soggetti che chiedevano di usare il marchio collettivo appartenessero all'ente o all'associazione titolare di esso, può notarsi come l'eliminazione di tale previsione abbia attenuato nel marchio collettivo la funzione di indicazione di provenienza. Il rimando alla pluralità di imprese legittimate ad usare il marchio collettivo sussiste ancora e fa sì che anche quello collettivo sia anzitutto un "marchio", cioè un segno distintivo, ma non si pone certamente quale ragion d'essere dell'istituto in esame. Esso sembra essere più una conseguenza indiretta che un fine specifico del marchio collettivo.

Il legislatore nazionale, poi, non ha riprodotto la distinzione operata dalla direttiva comunitaria tra marchi di garanzia e certificazione e marchi collettivi (cfr art. 1 Dir CE 89/104).

Infine, la disciplina complessiva del marchio collettivo (in particolare, la centralità del regolamento d'uso e dei controlli) e la stessa presenza di un titolare con funzione di certificazione non sembrano tanto voler assicurare l'identificazione di un gruppo di produttori o commercianti di beni o servizi connotati da uno standard qualitativo

la differenza con le indicazioni geografiche), cosa che invece può avvenire in quel caso particolare di marchi collettivi che sono i marchi collettivi geografici.³²⁰ Già da queste prime precisazioni, si comprende che i marchi collettivi sono da intendere come una sorta di zona intermedia tra indicazioni geografiche e marchi, una zona limitrofa in cui le differenze tra i due istituti si fanno più sfumate e le problematiche più numerose.³²¹

Secondo Ricolfi, appunto, i marchi collettivi “vanno collocati in un punto intermedio dell’asse ideale che congiunge il marchio d’impresa individuale da un lato con i marchi di qualità (o di garanzia) e con le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza dall’altro. Come mostra la vicenda storica, questo punto di collocazione è variabile nel tempo”³²². Essi costituiscono

comune (non aventi tra loro in comune null’altro che questo, in assenza di vincoli associativi) quanto garantire, attraverso la certificazione, l’interesse del consumatore”.

³²⁰ Come fa notare G.FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, I, p. 8 ss, la funzione di garanzia non prescinde dall’indicazione di provenienza, “ed anzi la postula e ne postula l’inderogabilità”, e quindi che l’uso del segno sia esclusivo e cioè precluso ai soggetti che non ne hanno titolo. Cambia però “l’ampiezza della esclusività in funzione del numero dei soggetti che hanno titolo per usare il segno”. Non può valere qui la regola “un marchio un’impresa” “essendo ben concepibile che un segno possa contraddistinguere prodotti provenienti da più imprese fra di loro non collegate le quali tuttavia producono al medesima qualità”.

³²¹ Sulla funzione e sulla disciplina dei marchi collettivi e sul rapporto con le indicazioni geografiche, si vedano- anche per gli argomenti dei paragrafi seguenti, M. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., 2005, p. 152 ss; G.SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 2007, p.247 ss; M.LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv.dir.comm.*, I, 1996, p.1033 ss; A.NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv.dir.comm.*, I, 1996, 961 ss; L. SORDELLI, *L’identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine)*, in *Riv.dir.ind.*, 1994, I, 471 ss; G.FLORIDIA, *I marchi di qualità*, cit. p. 5 ss; G. LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario* in *Dir. Ind.*, 1995, p. 154 ss; M.LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, p. 1033 ss; S.MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2004. P.MASI, *Il marchio collettivo*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998; P.PETTITI, *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv.dir.comm.*, 1993, I, p.622 ss; L.QUATTRINI, *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, pp. 126 ss; F.SARZI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, in *Riv.dir.ind.*, 1991, I, pp. 23 ss, oltre ai commenti all’art.11 del Codice della proprietà industriale in: M.SCUFFI – M FRANZOSI. – A.FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005; L.C.UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza* (con appendice di aggiornamento 2005 sul cpi), Padova, 2004; A. VANZETTI- C.GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001; G.GHIDINI-F.DE BENEDETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, Milano, 2006.

³²² M. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., 2005, p. 153. L’Autore continua ricordando che già prima della riforma del 1992 marchi collettivi e marchi individuali erano accomunati da una “notevole omogeneità funzionale”, in quanto anche i marchi collettivi dovevano indicare la provenienza imprenditoriale dei beni contraddistinti, pur riferita non ad una singola impresa ma a “tutte e ciascuna delle singole imprese aderenti all’organizzazione titolare”. “Ai marchi, individuali e collettivi, si contrapponevano invece tutte quelle fattispecie nelle quali il segno non distingue i beni in funzione della loro origine imprenditoriale (individuale o collettiva) ma attesta la presenza di certe caratteristiche qualitative del prodotto attraverso la certificazione di un ente pubblico o privato. Questi ultimi segni, a seconda dei casi conosciuti come marchi di qualità, denominazioni di origine od indicazioni di provenienza, sono, secondo la normativa di riferimento, accessibili a tutti gli imprenditori che soddisfino i requisiti qualitativi richiesti dalla fonte, legislativa od amministrativa, costitutiva della protezione” Tale situazione si è quindi evoluta in un duplice modo. “Per un verso, i marchi individuali si sono ulteriormente avvicinati a quelli collettivi”, trovando ora protezione diretta anche la funzione di garanzia qualitativa del segno. “Per altro verso, in direzione dei marchi collettivi si sono mosse anche alcune fattispecie che in passato parevano ad essi nettamente contrapposte. Quelli che in passato erano considerati nel nostro ordinamento marchi di qualità sono ora concepiti, dal diritto comunitario, come marchi di garanzia e di certificazione e sono attratti, sia pur solo parzialmente, nell’orbita del diritto dei marchi”. I due sviluppi si sono avuti in direzione convergente (i marchi individuali si sono avvicinati a quelli collettivi e così, dall’altro estremo, i

un fenomeno (privatistico, al contrario delle indicazioni geografiche) di “*autodisciplina della funzione di garanzia qualitativa*”.³²³

2.1.2 Struttura: utilizzabilità dei nomi geografici (rilevanza della capacità distintiva), rilevanza della novità, tipologia di prodotti protetti

Come naturale conseguenza della diversità di *funzione* appena considerata, discendono una serie di differenze che potremmo definire *strutturali*.

a) Anzitutto, L’esplicazione della funzione distintiva (ed attrattiva) dei marchi richiede come primo requisito quello della *capacità distintiva*, per cui i marchi non possono essere esclusivamente costituiti da denominazioni generiche e indicazioni descrittive del prodotto (tra cui vanno annoverate, in particolare, quelle attinenti alla qualità e alla indicazione di provenienza geografica). La riconducibilità all’impresa di provenienza ne sarebbe impedita, e inoltre il marchio non potrebbe svolgere tutte quelle funzioni relative alla trasparenza concorrenziale già esaminate.

Le indicazioni geografiche, al contrario, proprio al fine di indicare l’origine geografica e di garantire la qualità del prodotto ad essa strettamente connessa, sono per definizione costituite da nomi geografici.³²⁴

I marchi collettivi - a conferma che la loro funzione è molto simile a quella delle indicazioni geografiche - sono i soli marchi che fanno eccezione al principio fondamentale della nullità di marchi totalmente generici e descrittivi diritto dei marchi, *potendo* essere costituiti a determinate condizioni, da nomi geografici (è il caso appunto dei marchi collettivi geografici).³²⁵

b) Quanto al requisito - tanto importante per i marchi- della novità³²⁶, come diversità da segni preesistenti usati di fatto o di diritto-le indicazioni geografiche ruotano piuttosto intorno al concetto opposto di tradizione:l’indicazione geografica non viene attribuita ad un nome “nuovo” ma anzi ad

marchi di garanzia e certificazione, cosa che mette al centro proprio i marchi collettivi) (così p. 154). Tale duplice convergenza ha come spiegazione, secondo Ricolfi, proprio il fatto che oggi la garanzia qualitativa è funzione giuridicamente tutelata del marchio, grazie al c.d. *statuto di non decettività* ed in particolare al divieto di uso ingannevole del marchio (cfr M.RICOLFI, *op.cit.*, p.64). Per il concetto di “marchi di qualità”(o di garanzia o certificazione) si veda p.156, ove Ricolfi li definisce come quei segni che “*non fanno riferimento a caratteristiche dei beni che dipendano dalla loro provenienza geografica*”. Ogni operatore interessato ha diritto di utilizzarli se i suoi beni corrispondono alle caratteristiche stabilite dalla fonte istitutiva.

³²³ Così G.FLORIDIA, *I marchi di qualità*, cit, p.9 e 10, che parla del marchio collettivo come di modello dell’*autocontrollo*, cui si contrappone quello dell’*eterocontrollo*, affidato per legge ad organi statali.

³²⁴ Cfr art.2 Reg.(CE)n.510/2006.

³²⁵ Cfr art.11.4 c.p.i. e gli art.66 ss Reg.(CE) n.207/2009 (RMC). Sul marchio collettivo geografico, cfr i contributi citati *supra* a proposito del marchio collettivo in generale. Si veda specialmente M.RICOLFI, in AA.VV.,*Diritto industriale*, cit., p.155 e 156.

³²⁶ Cfr art.12 c.p.i.

un nome di cui si dimostri già l'uso da tempo nel commercio come indicazione del prodotto³²⁷.

I marchi, in altre parole, sono il frutto “istantaneo” della creatività dell'uomo, le indicazioni geografiche sono dovute invece alla lunga sedimentazione di fattori umani e naturali e, al contrario dei marchi, “*social recognition must already exist in order to protect geographical indications. Geographical indications are not created; they are there, in nature, and the characteristics differentiating them should already be recognized before the idea and need for their protection arise*”³²⁸.

c) Strettamente connesso alla diversità di funzione è anche il fatto che mentre il marchio è il segno distintivo dei prodotti e servizi, le indicazioni geografiche riguardano solo *prodotti*, e in quanto originari di un determinato territorio.

2.1.3 Natura (e suoi corollari): diritto pubblicistico e diritto privatistico

Altra fondamentale differenza tra marchi e indicazioni geografiche è quella che riguarda la natura di tale diritto di proprietà intellettuale, aspetto che comporta una serie di conseguenze.

Si è soliti infatti sottolineare la natura *pubblicistica* delle indicazioni geografiche, contrapposta alla natura *privatistica* dei marchi³²⁹.

³²⁷ Si legga l' art.3 comma 1 del Reg. (CE) n. 1898/2006 della Commissione 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. (pubbl. in *Gazz. Uff. dell'Unione europea* n. L 369 del 23 dicembre 2006), secondo cui “*può essere registrata solo una denominazione utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare*”.

³²⁸ Cfr A.GARRIDO DE LA GRANA, *Geographical indications and trademarks: combined efforts for a stronger product identity. The experience of Cuban Cigar trademarks and geographical indications*, relazione tenuta nell'ambito dell' *International Symposium on Geographical Indications*, organizzato congiuntamente dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) e dalla SAIC (State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China), Beijing, 26-28 giugno 2007, (in particolare p.2), disponibile in: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bei_07/wipo_geo_bei_07_www_81776.doc

³²⁹ Cfr A.NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv.dir.comm.*, I,1996,p. 961 ss, in particolare p. 962 ss ove l'Autore, sottolineando a caratterizzazione in senso pubblicistico come principale differenza rispetto all'istituto del marchio, operante invece sul piano privatistico, sottolinea comunque la molteplicità di interessi sottesi, che sono di natura privatistica (quali la tutela dell'avviamento aziendale, la qualificazione dell'attività d'impresa, la lealtà delle contrattazioni commerciali),collettiva(tutela del consumatore), pubblica (tutela del principio di verità delle indicazioni commerciali. Cfr anche P.GROSSI, *La tutela della qualità dei prodotti agricoli*, in *Dir.giur.agr.*, 1993, 9, p.457. Si veda anche C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p. 87: “*A further difference between trade marks and geographical indications is the private versus public nature of the rights which flow from the marks. Despite intellectual property being classified as private rights, geographical indications exhibit public good characteristics in that they are linked to a territory and cannot be privately owned by a single proprietor. In the case of geographical indications it is not a single person but all producers belonging to the region and adhering to product specifications that may lay title to ownership of the designation. The notion that a common good belonging to a specific territory could be privately owned, as is the case with trade marks or collective marks, is not accepted. In contrast, trade marks are true private property rights and are by their nature distinctive signs which are used by persons to distinguish their goods or services from those of others in the course of trade. As mentioned, geographical indications do not identify a particular producer. A trade mark is thus more linked to the notion of individual production and promotion whereas geographical indications are based on collective ownership.*”

Sotto questo aspetto, la differenza tra indicazioni geografiche e marchio collettivo rimane netta: il primo è un diritto pubblico, il secondo ha natura privata, anche quando fa capo ad un gruppo o ad un'associazione. Tale differenza si evince da una serie di aspetti, che tuttavia possono anche essere letti come conseguenza di tale natura.

a) Dalla natura “pubblicistica” delle indicazioni geografiche e dei marchi collettivi, che ad deriva anzitutto sotto il profilo della *titolarità* (e dunque dell'*accesso*) due particolarità segnano una netta differenza con i marchi “ordinari”.

Dal punto di vista della *legittimazione* alla registrazione, solo soggetti “collettivi” (associativi)³³⁰ possono chiedere la registrazione di una indicazione geografica (mentre il marchio è registrabile anche da una singola persona fisica).

Dal punto di vista del diritto all'*accesso*, indicazioni geografiche e marchi collettivi geografici, sono caratterizzati dall' “apertura soggettiva” di tali segni³³¹, cioè dall'impossibilità di

This collective element runs counter to the traditional concept of intellectual property rights which, as stated in TRIPS, are private rights. In addition to this legal difficulty, implementation difficulties exist. Collective management is successful only to the extent that common rules are issued and applied. The collective trade mark may fulfil this function by organizing the control of the application of common rules, but the legal character of the mark, even when it is collective, makes it more vulnerable than the geographical indication”.

³³⁰Qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica, pubblico o privato, di diritto nazionale o estero) può accedere alla registrazione del marchio collettivo, mentre ai sensi dell'art. 5 Reg.(CE) n. 510/2006 la richiesta di registrazione delle denominazioni è riservata alle “*associazioni*” di produttori e/o trasformatori”.

³³¹ Cfr la ricostruzione effettuata in G.GHIDINI - F.DE BENEDETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit.,p.30: “L'intervento forse più significativo del legislatore del 1992 sulla disposizione in esame è quella riguardante l'ambito dei soggetti che possono essere titolari del marchio collettivo. L'importante modifica rispetto al testo previgente ha introdotto nel comma 1 un'indicazione generica («i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi»), mentre precedentemente titolari di marchio collettivo potevano essere solo gli “enti ed associazioni legalmente costituiti”. Conseguentemente, i soggetti cui può essere concesso l'uso dei marchi collettivi non devono più necessariamente appartenere agli stessi enti o associazioni, venendo così meno la necessità di una comune organizzazione tra i contenuti del marchio collettivo.

La sostituzione del riferimento agli «enti ed associazioni legalmente riconosciuti» (art. 2570 c.c.) o «legalmente costituiti» (art. 2 l.m.:r.d. 929/42) con quello molto più generico ai «soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi» ha avuto come conseguenza il notevole ampliamento della sfera dei possibili legittimati ma anche qualche problema interpretativo. La genericità del riferimento mira comunque ad evitare aprioristiche preclusioni in base ad elementi meramente formali.

I titolari del marchio collettivo sono soggetti che non svolgono un'attività d'impresa in proprio (o almeno, non usano in essa del marchio collettivo), ma concedono in uso tali marchi ai produttori e commercianti che ne facciano richiesta.

Tali soggetti, secondo la dottrina, possono essere “i consorzi, le società consortili, le cooperative, i Geie, le associazioni temporanee d'impres e tutte quelle organizzazioni e raggruppamenti la cui attività sia compatibile con la natura del marchio collettivo, ed anche le società e le persone fisiche” (Pettiti P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv.dir.comm.*, 1993, I, p. 622). si tratta di “qualunque individuo od ente di natura associativa o istituzionale avente finalità lucrative o diverse, imprenditore o non imprenditore, privato o pubblico, di diritto interno o di diritto comunitario” (Masi P., *Il marchio collettivo*, in Marasà G. - Masi P.- Olivieri G. -Spada P.- Spolidoro M.S.-Stella Richter M., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 74).

La dottrina ha sollevato dubbi circa le persone fisiche (cui prima era senz'altro preclusa la titolarità di marchi collettivi) e le società commerciali: riguardo alle prime, va considerata l'oggettiva difficoltà che persone fisiche possano disporre della struttura organizzativa necessaria al programma di gestione e ai controlli previsti dai regolamenti; riguardo agli enti lucrativi, gli autori sono divisi. Taluni (come il Di Cataldo: cfr Masi, op.cit., p.75) sostengono che una società commerciale non potrebbe gestire un marchio collettivo per la sua vocazione alla titolarità di una impresa e per la struttura causale che impedisce il controllo. Per altri (Masi, *ibidem*), invece, “la forma di società

negare la possibilità di uso del segno ove il disciplinare sia rispettato dal produttore richiedente. Si potrebbe parlare di una “titolarità debole”.³³² Si tratta di una caratteristica- di cui è palmare il rilievo concorrenziale, che bilancia la natura di “barriera all’entrata”³³³, che si riflette nella gestione del

commerciale, anche di capitali, non preclude un oggetto di certificazione di prodotti altrui”, *anche se occorrerebbero un regolamento e caratteristiche organizzative tali da eliminare i rischi di snaturamento del marchio. Va precisato comunque che il legislatore non proibisce la concessione del segno a pagamento.*

In generale, circa i presupposti per accedere alla titolarità, è stato fatto notare (Masi, op. cit., p.74) che il riferimento alla «funzione» di garanzia, anziché al «fine», e l’esplicitazione, opportuna, circa i controlli che i regolamenti devono prevedere mirano a garantire maggiore oggettività rispetto al passato.

Sicuramente possono essere titolari di marchio collettivo i consorzi, le società consortili, le cooperative, i Geie e le associazioni temporanee d’impresa, mentre per gli imprenditori singoli, l’attività imprenditoriale va tenuta distinta dalla gestione del segno. Riguardo infine agli enti associativi privati a struttura non aperta, occorre che sia garantito il rispetto della parità di trattamento tra i potenziali interessati all’uso del segno (cfr Masi, op. cit., p. 76).

Per quanto riguarda i produttori o commercianti cui i titolari hanno facoltà di concedere l’uso dei marchi collettivi, non è più previsto, parallelamente all’ampliamento dei soggetti titolari, che essi appartengano all’ente o associazione titolare del marchio collettivo, né viene attribuito rilievo diretto alla titolarità di soggetti pubblici, per cui al marchio collettivo è sempre più adeguata la qualifica di marchio collettivo privato (mentre, ante riforma, il marchio collettivo, di cui solo enti o associazioni erano titolari - aveva piuttosto una connotazione pubblicitica). Nella prassi di frequente i marchi collettivi vengono registrati da associazioni non riconosciute, che, secondo la Corte di Cassazione, nel caso in cui si configuri un abuso da parte di terzi, non sono legittimate ad agire per mezzo dell’azione di concorrenza sleale ex art. 2601 cc, ma possono invece agire per la violazione del diritto esclusivo contestualmente al risarcimento del danno subito (Cass. 29 agosto 1995, n. 9073).

Il comma 1 dell’art 11 l.m. parla di «facoltà» da parte dei soggetti titolari del marchio collettivo di concedere l’uso dei marchi stessi: non sussiste pertanto alcun obbligo giuridico del titolare di autorizzare l’uso del segno nonostante che gli imprenditori che ne facciano richiesta soddisfino gli standards richiesti dal regolamento. Vi è sempre pertanto il pericolo di ingiustificati rifiuti – rafforzato dalla non più necessaria appartenenza degli utenti alla medesima organizzazione associativa - che rende possibile l’applicazione delle regole sulla concorrenza. In particolare, il titolare del marchio collettivo potrà essere in una posizione dominante sul mercato, con possibile applicazione dell’ art. 82 del Trattato CE.

Si aggiunga che è controverso se la legittimazione all’azione di contraffazione del marchio collettivo spetti solo al titolare o anche gli autorizzati ad usarne”.

³³² Cfr F. ALBISINNI, *La disciplina*, cit. p.38: “La richiamata distinzione tra marchi collettivi in senso proprio e c.c. “marchi legali” torna in particolare evidenza, ove si tenga conto della netta distinzione, pure nella condivisa funzione di garanzia dell’origine e qualità, tra marchi collettivi geografici e denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Tali segni distintivi, infatti, sono caratterizzati sotto il profilo funzionale dal peculiare compito di individuare e garantire qualità del prodotto dipendenti da fattori ambientali e umani (le denominazioni di origine) ovvero solo umani (indicazioni geografiche) propri dell’ area geografica di provenienza (cd. milieu) (...) Corollario della caratteristica funzione assoluta da questi segni rispetto a quella che si è visto essere tipica del marchio collettivo è la sensibile differenza di regime normativo cui gli istituti soggiacciono.

Sul punto recente giurisprudenza di merito, relativa a fattispecie in cui un Consorzio di tutela di una DOP che assumeva di essere titolare di un vero e proprio diritto di privativa sulla DOP, così si è pronunciata:

“...il DOP ha una funzione diversa (pubblicistica) rispetto ai marchi collettivi in quanto mira a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l’influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici; mira a garantire il consumatore circa l’origine e qualità del prodotto acquistato e a garantire condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte denominazioni. Appare pertanto corretto affermare che il riconoscimento della tutela comunitaria alla DOP si ricollega al rispetto, da parte dei produttori che vogliono avvalersi della stessa, di regole oggettive, pubbliche e omogenee (il disciplinare allegato alla domanda di registrazione); risulta, invece e qui, arduo sostenere – come deve fare il Consorzio – che l’associazione che procede alla registrazione della DOP sia “titolare” del diritto di privativa, potendo qui concedere o negare a proprio piacimento l’uso del marchio DOP a produttori che rispettino il disciplinare comunitario depositato, solo perché gli stessi non sono consorziati oppure non rispettano il regolamento consortile dettato a complemento del disciplinare stesso” (Trib. Saluzzo ord. 5 gennaio 2001 in Giur. it., I, 2001, 318).

³³³ Come precisa M. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale*, cit., p.155 “in linea di principio, l’accesso al marchio collettivo non è aperto a tutte le imprese che vi siano interessate.(...) La possibilità di una restrizione (...) è del tutto coerente con l’assolvimento della funzione distintiva legislativamente assegnata al marchio collettivo. Esso individua i beni provenienti da quelle specifiche imprese e non da qualsiasi impresa che si attenga a un determinato standard qualitativo”- cosa che invece si ha con le indicazioni geografiche. “L’esclusione di imprese terze in possesso dei requisiti deve tuttavia essere valutato alla luce delle restanti norme dell’ordinamento e quindi anche della

segno dal punto di vista degli atti di autonomia possibili³³⁴ e che acquista un particolare rilevanza- come si vedrà- nell'ambito del rapporto con il principio di libera circolazione all'interno del mercato unico europeo, ove tale apertura soggettiva è richiesta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a vantaggio dei produttori di tutta l'unione europea, onde evitare misure restrittive degli cambi intracomunitari.

b) Il procedimento di *registrazione* di una indicazione geografica, poi, ha, soprattutto nel sistema comunitario - il più articolato e completo a livello mondiale- una forte connotazione pubblicistica: si giunge alla registrazione mediante un articolato *iter* che vede coinvolti Consorzi e associazioni richiedenti, Stato, Regioni e infine Commissione Europea, e che prevede iniziative ad istanza di parte e d'ufficio. In più fasi (una a livello nazionale e una comunitaria)³³⁵ si instaura un vero e proprio procedimento amministrativo, in cui vengono presi in considerazione una serie di interessi pubblici e privati, e i portatori di interessi possono in vario modo intervenire e anche opporsi alla registrazione. I moduli e le garanzie procedurali adottati- non equiparabili a quelle adoperate per la registrazione del marchio (si pensi al meticoloso esame dei disciplinari di produzione, confrontato a quello dei regolamenti d'uso, che rimangono atti confinati nell'autonomia privata del soggetto³³⁶) sono l'indice più evidente della natura pubblicistica di una situazione giuridica .

c) Quanto all'*amministrazione* dei diritti, la qualità dei prodotti DOP e IGP è garantita da un *sistema di controlli* previsto dal disciplinare (ben più incisivi dei pur necessari controlli previsti dai regolamenti d'uso dei marchi collettivi), con la precisa identificazione di un organismo di controllo e la previsione di sanzioni. Per il marchio invece la *garanzia è lasciata all'imprenditore* e al rispetto delle norme di legge, in particolare quelle sui marchi, che vietano l'inganno del consumatore e regolano le ipotesi di decadenza del diritto. Anche il sistema istituzionalizzato di controlli può considerarsi espressione della natura di "*club good*", di bene pubblico delle indicazioni geografiche.

previsione dell'art. 2597 c.c. e del diritto antitrust e ben può, in questa seconda visuale, essere considerata discriminazione vietata". Invece "per il marchio collettivo geografico è dettata una disciplina specializzata proprio con riferimento all'apertura soggettiva", ove occorre verificare la non sussistenza di situazioni di ingiustificato privilegio a vantaggio di alcune imprese della zona e a scapito di altre.

³³⁴ Mentre "*alla registrazione del marchio consegue l'acquisto del diritto all'uso esclusivo in capo al soggetto richiedente, il quale attraverso atti negoziali di natura privatistica consente l'utilizzazione del segno distintivo a terzi; alla registrazione di una denominazione d'origine consegue, invece, un diritto di utilizzazione direttamente in capo a tutti i produttori, trasformatori o distributori del prodotto conforme al disciplinare della denominazione*":sic F.ALBISINNI, *La disciplina*, cit., p.39.

³³⁵ Il procedimento a livello nazionale è previsto dal Decreto del Ministero delle politiche agricole del 21 maggio 2007, disponibile sul sito: www.politicheagricole.gov.it

La diversa natura di indicazioni geografiche e marchi collettivi si comunica pertanto al disciplinare di produzione e al regolamento d'uso: come è stato notato³³⁷, “ *le regole d'uso del marchio collettivo hanno una fonte privatistica, essendo i “regolamenti concernenti l'utilizzazione, i controlli e le sanzioni” elaborati dal soggetto richiedente, mentre il disciplinare di produzione delle denominazioni soggiace, quanto al contenuto, a precise disposizioni comunitarie ed è approvato con apposito provvedimento normativo, ovvero il regolamento comunitario di registrazione della denominazione*”³³⁸.

2.1.4 Circolazione del diritto e profili temporali della tutela

Coerente con la natura territoriale delle indicazioni geografiche e la configurazione pubblicistica è anche il limite assoluto al trasferimento, dal momento che la libera circolabilità delle indicazioni geografiche contraddirebbe quanto detto finora sull'istituto. Al contrario, il marchio è soggetto, soprattutto dopo la riforma del 1992 che sul punto ha profondamente innovato la materia, ad un regime di libera circolazione³³⁹.

Quanto ai profili temporali della tutela, mentre la durata della tutela delle indicazioni geografiche è indefinita, non essendo previsto un termine di scadenza, purchè sussistano le condizioni di protezione, la registrazione di marchio, - che attribuisce un'esclusiva, al contrario di quella brevettuale, potenzialmente illimitata, perdurando finchè sussiste l'esigenza di distinzione sul mercato- necessita di essere periodicamente rinnovata³⁴⁰.

Un'altra importante differenza risiede nel fatto che, mentre i marchi possono essere soggetti a volgarizzazione, questa non è possibile per le indicazioni geografiche³⁴¹.

³³⁷ F.ALBISINNI, *La disciplina*, cit., p.39.

³³⁸ Della profonda differenza e della diversità di valutazione che le istituzioni pubbliche operano su regolamenti d'uso dei marchi collettivi e disciplinari di produzione è opportuno tenere conto allorché i due istituti, come si vedrà, vengono accostati o assimilati, in quanto presumere una equivalenza dei due strumenti regolatori è piuttosto azzardato e non corrispondente alla realtà.

³³⁹ Sulla circolazione del marchio cfr A.VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., p.71 ss. Sulla circolazione delle indicazioni geografiche, cfr C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.86, secondo cui il legame geografico che è alla base delle indicazioni geografiche “*prohibits the transfer of the indication to producers outside the demarcated area. In contrast the right to assign or license is available to trade mark holders. This is inconsistent with the philosophical foundation of collective, regional ownership*”.

³⁴⁰ Si vedano gli art.15 e 16 del c.p.i.

³⁴¹ Cfr art.13.2 del Reg. (CE) n.510/2006, secondo cui “*Le denominazioni protette non possono diventare generiche*”. F.ALBISINNI, *La disciplina*, cit, nota che “*La tutela della denominazione d'origine è più penetrante di quella del marchio. La registrazione del marchio, infatti, - come già ricordato - non impedisce ai terzi di utilizzare il nome geografico secondo i canoni di correttezza professionale, cioè in funzione meramente descrittiva dell'origine del prodotto, mentre l'art. 13 reg. 510/2006 appresta per le denominazioni una protezione di tipo assoluto. Ed ancora, l'art. 26 CPI include tra le cause di decadenza del marchio la sopravvenuta volgarizzazione del marchio “divenuto nel commercio per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o*

2.2 Costi e benefici delle indicazioni geografiche (rispetto ai marchi)

Il quadro normativo tratteggiato nel primo capitolo, l'analisi economica operata nella sezione precedente ed infine il confronto sintetico appena svolto portano ad una prima conclusione: la tutela della qualità agro-alimentare è affidata principalmente a due diverse tipologie di DPI che, pur presentando una base comune (in sintesi, quella di strumenti di comunicazione di mercato e tutela della reputazione³⁴²), si differenziano però notevolmente tra loro. Non sembra quindi superflua la presenza di due strumenti diversi di tutela- nonostante le aree problematiche di sovrapposizione (es. marchi collettivi geografici), mirando questi a scopi diversi ed essendo differenziati per struttura e natura.³⁴³

Se le indicazioni geografiche non sono l'unico DPI utilizzabile per proteggere i prodotti locali e tradizionali, ma nell'impostazione europea, e non solo, - che pare condivisibile- si sostiene che essi sono lo strumento ideale, il migliore per proteggere i "local values", senz'altro il più specifico e mirato. Nella prospettiva concorrenziale, poi, le diversità tra i due istituti si giustificano in quanto essi rappresentano due modalità diverse e complementari di competizione: tra i due DPI, le indicazioni geografiche rappresentano però per eccellenza lo strumento di concorrenza qualitativa,

del servizio", mentre l'art. 13, par. 3, reg. 510/2006 espressamente dispone che "Le denominazioni protette non possono diventare generiche".

³⁴² In definitiva, entrambi sono segni distintivi, pur con le precisazioni già fatte, ed entrambi, usati congiuntamente, contribuiscono a creare "l'identità di prodotto": cfr A.GARRIDO DE LA GRANA, *Geographical indications*, cit., p.3: "Geographical indications are objectively recognized in the identification of certain products coming from a region, city or country where there are certain natural and human factors which make them different from others, but those products finally reach the market identified by a trademark. That is, the geographical indications and trademarks reach the market together, through a product which promotes the coincidence of both". L'Autore alla fine della sua relazione, dedicata all'esperienza del sigaro cubano, si interroga sulla reciproca influenza tra marchio e indicazione geografica, ai fini del successo di mercato: "Who Influences to Whom? Does the Trademark Influence the Geographical Indication, or vice versa? I think that, generally, geographical indications influence trademarks, so that the creation of a trademark linked to a geographical indication gives the trademark great probability of success. We have examples of cigar trademarks that attained world fame linked to the Habano appellation of origin and whose fame declined when they change the origin. The case would be different if the trademark was born outside the area protected by the geographical indication-or even in a group of products different from those protected by the geographical indications-and then were added to the products protected by it. I should emphasize that trademarks which are related to geographical indications may be considered privileged, especially in the case of appellations of origin that are internationally known. Naturally, when I say that the trademark is largely boosted by the geographical indication, this is not absolute, because we cannot forget the role that marketing plays in the birth of a new trademark. If a trademark that is protected by a geographical indication is launched on the market without a good marketing strategy, it is doomed to failure".

³⁴³ Le conseguenze sono evidentemente rilevanti soprattutto sul piano internazionale: C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p. p.86: "The question which arises is whether the economic rationale behind geographical indication protection is not already captured under existing trade mark laws. It has proved to be a divisive question which has resulted in an international debate on the protection of geographical indications. Various countries such as the United States, argue that geographical indications are sufficiently protected under existing trade mark laws. Other countries such as the European Union, propose a sui generis⁴ system for protecting geographical indications.(...) By providing for the protection and registration of geographical indications under trade mark law, geographical indications are treated as a species of trade marks. Although all WTO Members have agreed that geographical indications should be recognized as a form of intellectual property, it should be understood that it differs fundamentally from trade marks".

cioè basato sulla qualità territoriale, nel settore agro-alimentare. Tale conclusione può essere ulteriormente confermata se si analizzano i vantaggi che le indicazioni geografiche presentano rispetto ai marchi (di cui, però, vanno considerati come contraltare una serie di costi che potrebbero minare l'efficienza e la praticabilità in concreto di una strategia di difesa della qualità basata sulla registrazione di indicazioni geografiche).

2.2.1 Vantaggi delle indicazioni geografiche sul mercato globale

La “preferibilità” dello strumento delle indicazioni geografiche rispetto ai marchi o comunque la necessità di una protezione specifica e peculiare delle indicazioni stesse –rileva non solo per un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche all'interno dell'Unione Europea, ma anche per rivendicare- come Unione Europea- in sede internazionale la perdurante necessità di un sistema specifico di protezione, rispetto a quello offerto dal diritto dei marchi³⁴⁴. Si veda la posizione di OriGIn³⁴⁵, particolarmente significativa per la dimensione internazionale dell'associazione, che riunisce produttori di beni contraddistinti da indicazioni geografiche protette di tutto il mondo. OriGIn, sottolinea l'importanza e la valenza competitiva delle indicazioni geografiche come strumento da valorizzare il più possibile e ribadisce l'opportunità di un sistema giuridico di protezione delle indicazioni geografiche indipendente da quello dei marchi.

Diverse le motivazioni di tale impostazione³⁴⁶, che si apprezzano proprio in antitesi con le caratteristiche dei marchi, tant'è che i vantaggi delle indicazioni geografiche – da leggere anche in chiave filo-concorrenziale- si traducono in svantaggi del marchio, e cioè in inefficienze dei marchi nel raggiungere i medesimi obiettivi (si noti che tali vantaggi derivano direttamente dalle caratteristiche prima evidenziate delle indicazioni geografiche).

a) Anzitutto, rileva la capacità delle indicazioni geografiche- incentrate sull'origine territoriale- di evitare la ri-localizzazione della produzione, al contrario dei marchi, che, come si è

³⁴⁴ E.O.CACERES, *Perspectives for geographical indications*, relazione tenuta nell'ambito dell' *International Symposium on Geographical Indications*, organizzato congiuntamente dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) e dalla SAIC (State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China), Beijing, 26-28 giugno 2007, disponibile in: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bei_07/wipo_geo_bei_07_www_81780.doc secondo cui “*It is important to first understand why producers choose the GI route to protect local value, before studying the means to achieve the enforcement of GI protection. It is a fact: Millions of producers around the world share a common belief: a geographical indication is the best tool to protect the property rights on their product's name.(...) Based on their experience in trying to secure protection of their IP rights, OriGIn members consider that GIs, which are different than trademarks, need to benefit from a different protection system than the one for trademarks. The trademark system is often ill-equipped to provide a protection of geographical names which have specific characteristics that allow them to be a unique development tool.*”

³⁴⁵ Si veda il sito: www.origin-gi.com

³⁴⁶ Per le quali cfr E.O.CACERES, *Perspectives*, cit.p. 2 ss.

visto, pongono l'accento sulla provenienza imprenditoriale piuttosto che geografica³⁴⁷. A ben vedere, è questo un punto di particolare rilievo nel mercato globalizzato: la riaffermazione dell'esigenza "localistica" come strumento concorrenziale sul mercato internazionale ha nelle indicazioni geografiche un alleato giuridico senz'altro più fedele ed "equipaggiato", rispetto al marchio, il quale, al contrario, è sempre più il simbolo della delocalizzazione produttiva, sistematicamente perseguita dalle società multinazionali.

b) In secondo luogo, l'*apertura soggettiva*- che si è vista- insita nella natura delle indicazioni geografiche costituisce un vantaggio³⁴⁸ avvertito anche a livello internazionale.

c) Anche la *natura collettiva* delle indicazioni geografiche e la loro forte inerenza alla comunità locale e alle sue tradizioni produttive³⁴⁹ è vista come un aspetto altamente positivo.

d) Un sistema di protezione *sui generis* delle indicazioni geografiche appare preferibile poi rispetto alla protezione attraverso il diritto dei marchi il quale, malgrado le differenze tra marchi e indicazioni geografiche, in molti Paesi rimane lo strumento di tutela. Infatti, secondo l'esperienza dei produttori, l'affidarsi ad un "*trademark regime*" risulta complesso, costoso e non sempre efficace, per numerose ragioni,³⁵⁰ le quali fanno concludere per la preferibilità del sistema di tutela

³⁴⁷ Così E.O.CACERES, *Perspectives*, cit., p. 3 "A geographical indications is by essence rooted in a region and cannot be produced anywhere else (...).By contrast, trademarks put the emphasis on the company that produces a specific good. It does not matter where the goods are actually produced."

³⁴⁸ E.O.CACERES, *Perspectives*, cit., *ibidem*, "GI protection can be conferred to all producers of the area that comply with the standards of production; it is not compulsory to be part of a collective group. On the contrary, the trademark protection confers an exclusive right to the owner of the trademark or to a collective organization which holds the title of the collective mark for the benefit of all members of a group, excluding however producers that do not belong to that group".

³⁴⁹ E.O.CACERES, *Perspectives*, cit., *ibidem*, "Geographical indications may be the only form of intellectual property that local communities are likely to own. A geographical indication is by essence a collective right to all producers of a GI product. It allows for the protection of existing products, thus respecting the traditional know-how of local communities".

³⁵⁰ Tali ragioni sono ben sintetizzate sempre da E.O.CACERES, *Perspectives*, cit., *ibidem*. L'Autrice, in base all'esperienza dei produttori di tutto il mondo riuniti in OriGIn, sottolinea le seguenti difficoltà correlate ad una protezione delle indicazioni geografiche attraverso il diritto dei marchi e, parallelamente, i vantaggi di una protezione autonoma delle indicazioni geografiche.

1) Anzitutto vi è la difficoltà dovuta al fatto che nel diritto dei marchi è vietata la registrazione di un nome con un significato geografico, ragion per cui i nomi geografici sono spesso proteggibili attraverso i marchi collettivi o di certificazione. Ove però questa possibilità non sussista, i produttori da una parte sono costretti a cercare una limitata protezione chiedendo la registrazione di un marchio solo figurativo, dall'altra si vedono regolarmente rigettare la domanda di registrazione del nome geografico come marchio "on the grounds that GI names are: a simple indication of the place of origin of the goods (i.e. an indication of source), a description of the product, and/or a generic name". Si verifica così una carenza di tutela, superata invece da un sistema specifico di protezione delle indicazioni geografiche, in quanto "Sui generis GI systems of protection do not face these problems as the GI concept is in essence descriptive of a geographical origin".

2) Vi è poi il problema, corollario del principio "*first in time, first in right*", di quei Paesi in cui i "GI producers" si trovano di fronte a marchi già registrati anteriormente contenenti le proprie indicazioni geografiche. In questo caso, non essendo possibile ottenere a loro volta la registrazione dei loro nomi geografici, la scelta è tra l'intraprendere il procedimento per la cancellazione del marchio o la stipulazione di una transazione con il titolare del marchio: "*in both cases, actions launched by GI producers have proved very costly and not always 100% successful!*".

3) Rileva anche lo specifico problema di quelle indicazioni geografiche composte da più di un termine (es. Parmigiano-Reggiano), dal momento che non sempre gli uffici competenti in tema di marchio accettano di registrare ambedue i termini.

sui generis delle indicazioni geografiche³⁵¹, riconosciute dagli Accordi TRIPs come DPI diversi dai marchi³⁵².

e) Come conseguenza degli aspetti economici che si sono già esaminati e della struttura giuridica del diritto, si può poi sottolineare che *“tra i benefici attesi una rilevanza centrale viene attribuita agli incrementi di prezzo ottenibili, sia grazie al plus che il logo DOP-IGP conferirebbe al prodotto (maggiore disponibilità a pagare del consumatore) che attraverso la “ripulitura” del mercato dai “falsi” prodotti che impiegano scorrettamente il nome geografico (riduzione dell’offerta del prodotto tipico sul mercato)”*³⁵³.

4) Anche circa la durata della protezione, mentre per il marchio occorre che la registrazione sia rinnovata ogni dieci anni e che via sia l’uso del segno sul mercato, oltre al rischio di volgarizzazione, la protezione accordata alle indicazioni geografiche è temporalmente indefinita a prescindere dall’uso e non è prevista la possibilità di genericizzazione.

5) L’uso di un *“trademark regime”* per proteggere un’indicazione geografica presenta una copertura in termini di tutela meno ampia di quella offerta da un sistema sui generic in quanto *“in general, trademark registration does not cover translation, nor does it prevent the use of the name with “de-localisers” (i.e. “Californian Champagne”) or expressions such as “like”, “style”, etc. By contrast, GI protection covers the name, its translation in any language and the use with expressions like “style”, “type”, “make”, etc. Such is the case for wines and spirits”*.

6) Vi è poi una diversa entità dei costi, sia per la registrazione (*“Despite opposite opinions on this regard, the experience of GI producers shows that it is, in general, more costly to obtain legal protection of GIs via trademark systems than via a sui generis regime. The costs of registration of trademarks are from 1400 to 2000 euros per trademark class and the like for Community trademark. In contrary, sui generis systems of GI protection allow for costless registration of their names”*), sia per il successivo controllo *“Although a trademark registration provides for an exclusive right on the registered name, GI producers sometimes forget that, in most countries, they must continue to assert their rights. They need to carry out a regular monitoring of the markets where the trademark is protected. The cost of surveillance for protecting the trademark is around 2000 €. By contrast, the cost of market surveillance of GI systems is optional”*.

7) Infine, la tutela di marchio è affidata all’interesse di parte, all’iniziativa del titolare del diritto; il carattere pubblicistico delle indicazioni geografiche legittima invece la possibilità di intervento dello Stato.

³⁵¹ Per il successo e la diffusione nel mondo, a livello di tutela nazionale, di tale sistema, cfr ancora E.O.CACERES, *Perspectives*, cit., p. 4-5.

³⁵² Cfr C. BRAMLEY – J.F. KIRSTEN, *Exploring*, cit., p.87: *“Protection under trade mark systems requires costly registrations. In order to effect full protection multiple registrations may be necessary to protect a single geographical indication in the original language, in translated form as well as in design form. Also, to protect geographical indications internationally under trade mark law, the indication needs to be registered as a trade mark in every country where protection is sought. Given the trend towards greater globalization of markets this could place a considerable burden on a producer which could be considerably alleviated by a transnational system of protection such as the proposed multilateral register. If protection against unauthorized use of a trade mark is sought, it is up to the trade mark owner to institute legal action and carry the concomitant costs. Ideally, a sui generis system would provide for the State to institute action on behalf of those producers entitled to use the designation. This is an important issue for small producers who may not have the resources to ensure effective legal protection under a trade mark system.*

Another factor which relates to cost, is the duration of protection under a trade mark system. Trade marks are periodically renewable, usually every ten years. For producers this could result in a considerable cost given that the trade mark would have to be renewed in every country where protection is sought. Under a sui generis system, provision can be made for a once off registration resulting in protection for as long as the conditions for protection are upheld”.

³⁵³ Cfr G.BELLETTI- A.MARESCOTTI, *Costi e benefici delle denominazioni geografiche*, cit., *“Tuttavia queste aspettative non sempre vengono realizzate. Ad esempio, una indagine svolta dagli Autori nel 2005”* –si fa riferimento a: G.BELLETTI - T.BURGASSI- E.MANCO- A.MARESCOTTI- S.SCARMUZZI, *La valorizzazione dei prodotti tipici: problemi e opportunità nell’impiego delle denominazioni geografiche*, in C.CIAPPEI (a cura di), *La valorizzazione economica delle tipicità locali tra localismo e globalizzazione*, Florence University Press, Firenze, 2006, p.169 ss – *“su 45 imprese di differente tipologia e dimensione operanti con 4 diversi prodotti ad indicazione geografica della Toscana (Prosciutto Toscano DOP, Pecorino Toscano DOP, Olio Chianti Classico DOP e Fagiolo di Sorana IGP)*

2.2.2 I costi della qualità

Nonostante quanto si è appena detto sulla costosità dei marchi, è da notare che anche il ricorso alla tutela mediante indicazioni geografiche non presenta solo benefici, ma anche una serie di costi che, se confrontati con quelli necessari per la registrazione e “gestione” di un marchio risultano altrettanto (o molto più) rilevanti.

L’insieme dei costi- latamente intesi³⁵⁴- delle indicazioni geografiche rappresenta senza dubbio un serio svantaggio di esse rispetto ai marchi (d’altronde, basta rammentare quanto si è

*ha evidenziato come la valutazione sulla redditività derivante dall’impiego della DOP-IGP non fornisca risultati confortanti: oltre il 25% delle imprese (distribuite in maniera uniforme tra i quattro prodotti esaminati) dichiara l’impiego della DOP-IGP assolutamente non remunerativo nel breve periodo, mentre un terzo delle imprese ritiene che i maggiori costi siano appena compensati dai maggiori ricavi. Soltanto una delle 45 imprese intervistate ha ritenuto molto remunerativo l’impiego della denominazione. E’ importante però considerare che la richiesta di riconoscimento della DOP-IGP e, successivamente, il suo utilizzo da parte delle imprese rispondono spesso a logiche operative e motivazioni che si collocano in una strategia più ampia rispetto alla valutazione costi-ricavi di breve periodo. Le imprese esprimono motivazioni sia di tipo “offensivo” che di tipo “difensivo”, e molto spesso non immediatamente legate a motivazioni di prezzo. La protezione dall’uso sleale del nome geografico è la motivazione spesso prevalente, almeno per quei prodotti che hanno una reputazione consolidata anche se magari solo su mercati locali o di nicchia e/o che impiegano nomi dotati di per sé di una elevata attrattività (ad es. Toscana o Chianti)”. Gli stessi Autori sottolineano poi una serie di altri effetti positivi secondari per le imprese”: la garanzia fornita sulle caratteristiche del prodotto verso coloro che abbiano conoscenza del sistema di garanzia sottostante il Reg. CE 510/06, a oggi più diffusa presso i clienti intermedi “professionali” (es. buyer della moderna distribuzione), che finali; la crescita della logica della qualità all’interno dell’azienda grazie all’adozione di sistemi di certificazione della qualità; la qualificazione complessiva dell’offerta (assortimento), che utilizza il prodotto DOP-IGP come una “medaglia”. “Da tutto ciò può derivare il consolidamento di canali commerciali esistenti o l’apertura di nuovi canali e mercati (in particolare GDO, export, canali lunghi). Non va tuttavia sottovalutato il punto di vista “collettivo”, espresso spesso dalle istituzioni pubbliche locali, per le quali la DOP-IGP è intesa come strumento atto a sostenere i processi di sviluppo locale, dando una maggiore visibilità al territorio e accrescendo il senso di consapevolezza dei soggetti che della filiera del prodotto tipico fanno parte”. In argomento anche G.BELLETTI, -T.BURGASSI-A.MARESCOTTI- A.PACCIANI- S.SCARAMUZZI, *Costi e modelli organizzativi nelle denominazioni geografiche*, in: D.ROMANO- B. ROCCHI (a cura di), *Tipicamente buono. Prodotti tipici, percezioni di qualità lungo la filiera e possibilità di sviluppo del mercato*, Milano, 2006, p. 149 ss e G. BELLETTI-A.MARESCOTTI (2006), *I percorsi di istituzionalizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche*, in: D.ROMANO- B.ROCCHI (a cura di), *Tipicamente buono. Prodotti tipici, percezioni di qualità lungo la filiera e possibilità di sviluppo del mercato*, Milano, 2006, pp.121 ss.*

³⁵⁴ Si riporta integralmente la tassonomia ricostruita da G.BELLETTI- A.MARESCOTTI, *Costi e benefici*, cit. I costi possono suddividersi in: 1) Costi preliminari: “consistono nell’insieme dei costi sostenuti per ottenere la protezione della Denominazione, generalmente di natura fissa (indipendenti dal numero delle imprese e dal volume di produzione), che riguardano ad esempio consulenze ad esperti per la predisposizione della relazione tecnica e della relazione storica che accompagnano il Disciplinare, o all’attività di animazione sul territorio”; 2) Costi diretti: “legati alle attività inerenti il controllo per l’accertamento del rispetto del Disciplinare, la cui entità è funzione di molte variabili, quali la tipologia di prodotto e di processo produttivo, l’entità dei volumi produttivi delle singole imprese e complessivi, la struttura della filiera, ma è comunque strettamente dipendente dalle specifiche disposizioni contenute nel Disciplinare e nel Piano di controllo che ne deriva”; 3) Costi indiretti: cioè i “i costi di adattamento strutturale e operativo da sostenere per rispettare i contenuti del Disciplinare, che riguardano sia le imprese (ad es. adattamenti agli impianti e revisione dell’organizzazione e delle procedure interne all’azienda, aumento del costo delle materie prime) che il sistema nel suo complesso (ad es. creazione di sistemi collettivi di supporto)”. 4) Costi di non conformità: “determinati dal mancato collocamento sul mercato (o dall’inferiore posizionamento sullo stesso) dei prodotti che non sono conformi allo standard qualitativo previsto dal Disciplinare”. “Vi sono inoltre costi complementari, che derivano dalla necessità di realizzare attività promozionali e di vigilare circa il corretto uso della denominazione. Questi costi normalmente sono sostenuti attraverso organizzazioni collettive (ad es. i Consorzi di tutela) e/o Istituzioni pubbliche. Un’ulteriore categoria riguarda inoltre i costi di esclusione, derivanti dal fatto che alcune imprese che già producevano

appena detto sulla natura pubblicistica del diritto, sulla complessità del procedimento che porta al riconoscimento di una DOP/IGP nel sistema comunitario, sul sistema di controlli tipico di questi DPI)³⁵⁵ e può costituire una ragione di inefficienza dell'istituto dal punto di vista concorrenziale, perché i costi potrebbero scoraggiare le imprese di piccole dimensioni dall'iniziativa di iniziare l'iter di registrazione, e comunque esse potrebbero non essere in grado di gestire in seguito adeguatamente le denominazioni tipiche.³⁵⁶

il prodotto tipico prima dell'ottenimento della protezione comunitaria non hanno poi la possibilità di adattarsi al Disciplinare, con conseguenti mancati introiti e una possibile riduzione del valore degli investimenti legati allo specifico processo produttivo”.

³⁵⁵ Si legga A. CARBONE, *La valorizzazione della qualità agroalimentare*, cit., ove si sottolineano tali criticità del sistema delle DOP e IGP in Italia: “Le ragioni per cui molte delle Denominazioni e Indicazioni di origine - portate alla luce con un processo che dura spesso alcuni anni e che richiede l’impegno di una pluralità di soggetti - vengono scarsamente utilizzate sono riconducibili a tre principali ordini di circostanze. In primo luogo vi è il ruolo giocato dalle Istituzioni nel processo di creazione di una denominazione; questo è quasi sempre preminente rispetto al coinvolgimento degli stessi produttori. L’attivismo istituzionale in tal senso trova origine, da un lato, nella progressiva chiusura dei tradizionali canali di sostegno settoriale all’agricoltura, che rende necessaria l’attivazione di politiche che aiutino i produttori ad individuare più efficaci strategie di collocamenti dei prodotti; dall’altro lato, vi è la relativa facilità di portare avanti queste iniziative che rispetto ad altre hanno costi piuttosto contenuti e riescono ad avere una gran risonanza, non solo nel ristretto ambito degli agricoltori. Conseguenza dell’insufficiente coinvolgimento delle imprese è una attenzione insufficiente agli aspetti tecnico-economici e commerciali – tra i quali vi è in primo luogo la definizione dell’areale di produzione indicato nel disciplinare - senza la quale l’iniziativa non può avere successo in quanto una denominazione o indicazione di origine non rappresenta il punto di arrivo di una strategia di valorizzazione ma piuttosto un punto di partenza. Contrariamente a quanto comunemente si crede, una denominazione non è affatto in grado “automaticamente” di aprire nuovi spazi di mercato, aumentare la disponibilità a pagare dei consumatori, ridurre la concorrenza dei prodotti delle altre aree e scongiurare eventuali falsificazioni.

In secondo luogo vi sono limitazioni dovute alle dimensioni delle imprese ed alla loro capacità di collocarsi sul mercato in modo funzionale alla valorizzazione della qualità. Come è noto, le quantità prodotte dalle singole imprese possono essere così ridotte da rendere impraticabile l’opzione della trasformazione e/o del confezionamento che, invece, è una condizione necessaria per arrivare al consumatore finale che è disposto a riconoscere la tipicità del prodotto ed a pagare per essa. Inoltre, quasi sempre in aziende molto piccole mancano le capacità finanziarie e imprenditoriali necessarie alla valorizzazione commerciale dei prodotti sui canali più lunghi e complessi sui quali viaggiano le denominazioni.

Se a questa circostanza si aggiunge la scarsa propensione degli imprenditori agricoli italiani ad associarsi in cooperative o a trovare altre forme per gestire in comune fasi della produzione o della commercializzazione, se ne conclude che il vincolo dimensionale agisce tuttora quale forte fattore di limitazione all’uso delle denominazioni. Infine, ad un livello più generale, un ulteriore aspetto di debolezza deriva dall’inadeguato impegno sul fronte della comunicazione e promozione dell’intero sistema della certificazione europea della tipicità agroalimentare. Ciò è causa della scarsa conoscenza da parte dei consumatori del significato di questo sistema di certificazione, della sua distinguibilità dagli altri segni di qualità presenti sul mercato, quando non della sua stessa esistenza”.

³⁵⁶ G. BELLETTI – A. MARESCOTTI, *Costi e benefici*, cit., fanno notare inoltre che “il successo “numerico” delle DOP e IGP in Italia è indice delle considerevoli aspettative che le imprese e i sistemi di imprese legate ai prodotti tipici ripongono nell’ottenimento e utilizzo di questi segni di qualità. Tuttavia l’effettivo impiego delle DOP e IGP da parte delle imprese permane molto ridotto, fatta eccezione per alcune denominazioni storiche e di alta reputazione (ad es. Parmigiano-Reggiano, Grana Padano, prosciutto di Parma, ecc.). Evidentemente le DOP-IGP non sono sempre all’altezza delle aspettative, vuoi per le difficoltà connesse al loro impiego effettivo da parte delle imprese, vuoi per i risultati non soddisfacenti che permettono di conseguire sui mercati intermedi e/o finali. DOP e IGP possono dunque costituire un utile strumento di valorizzazione per i prodotti tipici e per i territori di origine, a condizione che vengano valutati attentamente e preventivamente i costi e i benefici del loro utilizzo”.

Tali costi- intesi sia come risorse economiche da investire sia come complessità delle procedure e della gestione- sono dunque una delle ragioni per cui spesso le imprese (e gli enti pubblici territoriali) preferiscono spesso volgersi al marchio collettivo, in particolare geografico, anziché alle indicazioni geografiche, avvertito poi come uno strumento più elastico e semplice da gestire, che rimane nell'ambito della sfera privatistica. Come si vedrà nel prosieguo del capitolo, vi è una tendenza che sembra farsi sempre più forte a vedere nel marchio collettivo geografico un'*alternativa* alle denominazioni tipiche, oppure un segno *aggiuntivo*, da utilizzare unitamente all'indicazione geografica, con conseguenze ambigue però sulla trasparenza concorrenziale, sulla libera circolazione delle merci e sulla tutela giuridica dei due diversi strumenti giuridici- marchi e indicazioni geografiche- di cui ci si sta occupando.

3. Un solo mercato e tanti segni di qualità: il rapporto tra marchi, indicazioni geografiche e istanza concorrenziale nell'ordinamento comunitario

A questo punto del lavoro, si possono avvicinare più da vicino i principali problemi- e le prospettive di soluzione- che si pongono in relazione alla tutela della qualità agro-alimentare, attuata mediante il ricorso alle indicazioni geografiche e ai marchi, nell'ambito dell'ordinamento comunitario e, quindi, all'interno del mercato unico europeo.

E' – quella comunitaria- la prima e principale dimensione da esaminare, per una serie articolata di motivi.

Anzitutto, quello europeo è il primo livello “globale” di mercato in cui marchi e indicazioni geografiche si confrontano.

In secondo luogo, ormai il diritto comunitario assorbe ogni ambito del diritto nazionale, a maggior ragione in un settore come quello del diritto agro-alimentare e del diritto della proprietà

intellettuale, fortemente informato ad esso – a motivo della comunitarizzazione, fin dagli albori, della politica agricola e della funzionalizzazione delle regole sui segni distintivi allo sviluppo della concorrenza oltre in confini degli Stati membri. Sia che si tratti di norme nazionali in attuazione di direttive comunitarie (come è per il nostro diritto nazionale dei marchi) sia che si tratti di regolamenti direttamente applicabili (come per le indicazioni geografiche i marchi comunitari) è il diritto comunitario a dover essere preso in considerazione, ed in particolare la sua applicazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

In terzo luogo, è nel mercato comunitario che siamo immersi, e il mercato nazionale ne è ormai solo una parte, assolutamente permeabile, tant'è che i problemi di tutela dell'agro-alimentare sono essenzialmente di natura trans-frontaliera.

Infine, nel momento in cui si propone ai Paesi terzi (non membri dell'Unione europea) in sede di negoziati internazionali un modello di tutela delle indicazioni geografiche- e di rapporto tra queste e i marchi- ricalcato sul sistema comunitario di protezione occorre una profonda consapevolezza delle problematiche che già sul solo palcoscenico competitivo europeo si verificano, in quanto verosimilmente esse andranno a riproporsi anche sullo scenario mondiale³⁵⁷.

Ciò che in via preliminare balza agli occhi – evidente da quanto detto finora - è che sul mercato vi è la compresenza di una pluralità di segni per la tutela della qualità agro-alimentare la cui convivenza non è sempre agevole sia per le difficoltà di reciproco rapporto sia in relazione al principio concorrenziale. In un mercato- che il Trattato comunitario vuole “unico” o “comune”, e ispirato ad un grande principio- quello concorrenziale, nelle sue varie declinazioni “lavorano” una numerosi segni, sia tipicamente previsti dal legislatore, sia, come si vedrà, “atipici”, elaborati dalla giurisprudenza.

L'analisi che segue - condotta con particolare riguardo alla valenza concorrenziale delle problematiche- può essere suddivisa in due grandi parti, con riferimento a quelle che possono considerarsi le due grandi “declinazioni” del principio concorrenziale: la *libera circolazione delle merci* da un lato e la *trasparenza concorrenziale / tutela del consumatore e dell'impresa*, dall'altro.

³⁵⁷ Cfr G.E.EVANS-M.BLAKENEY, *The protection of geographical indications after Doha: quo vadis?* in *Journal of international economic law*, 2006, 9, p.575 ss, in particolare p. 588: “Despite its success within the European Economic Area, prior to the further internationalization of protection for GIs, due consideration should be given to the increased potential for disputation within both the private and public spheres. In the decade since the European Regulation was implemented, recurrent litigation bears witness to a number of technically thorny issues that might well be replicated should similarly comprehensive protection be adopted on an international scale”.

Il primo profilo riguarda il risvolto “territoriale” dell’istanza concorrenziale: la realizzazione cioè della libera circolazione delle merci- la prima delle quattro libertà poste dal Trattato a fondamento del mercato unico europeo e della generale libertà di concorrenza al suo interno. Tale scopo non si è esaurito infatti con i primi decenni di vita delle Comunità europee, ma, soprattutto nel settore di cui ci si occupa, ha richiesto costantemente- e anche in tempi recentissimi- l’intervento chiarificatore della Corte del Lussemburgo.

Di questo primo livello di interferenza tra proprietà intellettuale e concorrenza in ambito comunitario³⁵⁸ ci si occuperà subito

Il secondo profilo riguarda invece il principio concorrenziale sotto l’aspetto della trasparenza concorrenziale e della tutela del consumatore e delle imprese: in questa prospettiva, rileva la corretta interpretazione del rapporto tra marchi e indicazioni geografiche e la soluzione del conflitto tra i due segni, in quanto la reciproca difesa delle due tipologie dei segni è presupposto necessario per l’esplicazione della funzione di informazione e di tutela della reputazione (contro ogni forma di contraffazione) di entrambi i segni, nell’interesse tanto dei titolari dei segni quanto del pubblico dei consumatori.

3.1 Tutela della qualità e libera circolazione delle merci nel mercato unico

Quanto al primo aspetto, la conciliazione del principio di libera circolazione delle merci e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale si pone – come si diceva- a motivo della forte connotazione territoriale di questi ultimi, soprattutto nella fase anteriore alla creazione di strumenti comunitari assicuranti una tutela uniforme in tutti gli Stati membri, quali il marchio comunitario, il brevetto europeo o le stesse DOP e IGP.

Il Trattato CE, agli artt. 28 e 30, ha offerto le regole fondamentali cui fare riferimento, e proprio in applicazione di tali disposizioni la Corte di Giustizia si è pronunciata con le sue prime sentenze sugli istituti del diritto industriale.

Una serie importante di principi di soluzione del conflitto sono stati elaborati nel corso del tempo, con riguardo soprattutto ai marchi e ai brevetti, oltre che alle indicazioni geografiche: è

³⁵⁸ Cfr M TAVASSI., *Diritto della proprietà industriale e antitrust nell’esperienza comunitaria e italiana*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1997, p. 148.

importante ricordare brevemente tale quadro generale, prima di esaminare specificamente la rilevanza del principio di libera circolazione con riguardo al settore agro-alimentare, in cui pure vi sono state diverse decisioni importanti della Corte del Lussemburgo, che ancora in tempi recentissimi è stata chiamata a pronunciarsi sul punto: Ciò conferma che l'interesse per tali aspetti è lungi dall'esaurirsi e non si è affatto esaurito con il raggiungimento dell'obiettivo- fissato per il 1992- di completamento del mercato unico (anzi, con l'allargamento a 27 Stati Membri ,gli stessi - e nuovi- problemi di integrazione già affrontati dagli Stati membri di più vecchia data vanno riproponendosi).

Si noti che il tema è particolarmente interessante perché istituti giuridici fortemente legati alla territorialità da un lato nell'ordinamento comunitario sono tutelati proprio in ragione di tale legame con il territorio (che ne costituisce, come si è visto, la principale forza dal punto di vista competitivo); dall'altro tale territorialità rischia di essere pericolosa ai fini dell'obiettivo concorrenziale inteso come dinamicità del mercato comune in cui le imprese devono poter competere senza discriminazione dovuta alla nazionalità.

3.1.1 Gli artt. 28 (già 30) e 30 (già 36) del Trattato comunitario

Il Trattato comunitario, subito dopo aver sancito, all' art. 1, l' istituzione della Comunità Europea, stabilisce all' art. 2 che gli obiettivi che tale Comunità deve promuovere vanno perseguiti *“mediante l' instaurazione di un mercato comune e di un' unione economica e monetaria”*, oltre che mediante l' attuazione di politiche e azioni comuni. Di conseguenza, il mercato comune è stato sempre la grande preoccupazione delle istituzioni comunitarie³⁵⁹, l' obiettivo – a sua volta strumentale rispetto alle finalità ultime della Comunità (tra le quali bisogna sottolineare lo sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche e l' alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici) - da tenere sempre presente nell' esaminare le peculiarità del diritto *comunitario* della concorrenza e le esigenze sottese alla giurisprudenza comunitaria in tema di rapporto tra marchio/indicazioni geografiche e libera circolazione delle merci.

Ai fini dell' art. 2, poi, l' art. 3 prevede che l' azione della Comunità comporti in particolare: *“a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all' entrata e all' uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) un mercato interno caratterizzato dall' eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”*.

³⁵⁹ Cfr D. WYATT –A. DASHWOOD, *European Union Law*, London, 2000, p. 498 ss.

L'instaurazione di un mercato comune- completata e rafforzata dall'unione monetaria realizzata da qualche anno con l'introduzione dell'euro- presuppone la creazione di uno spazio economico unico agli Stati membri, ove gli scambi si effettuino alle stesse condizioni di quelle vigenti in un mercato interno. Per questo il Trattato si è proposto -come strumento- la realizzazione delle "quattro libertà", tra cui ai nostri fini rileva particolarmente quella sulla circolazione delle merci.

Il primo passo fondamentale per la costruzione del mercato comune è stata l'abolizione delle dogane intra - comunitarie; obiettivo invece sempre da attuare è la lotta a "misure di effetto equivalente"³⁶⁰ (tra cui possono venire in rilievo le privative industriali).³⁶¹

Ora, la tutela dei diritti di proprietà industriale è suscettibile di entrare in conflitto con la realizzazione di tali obiettivi del Trattato per due ragioni fondamentali.

In primis, perché per loro natura tali diritti conferiscono ai titolari la possibilità di eliminare ogni concorrenza nella misura del diritto esclusivo che è loro garantito. In secondo luogo, perché la protezione della proprietà intellettuale è soggetta, come si è detto, al principio di territorialità, che limita la tutela al territorio nazionale, e ciò può ostacolare la libera circolazione dei beni all'interno del mercato comune, aggiungendosi a ciò la circostanza della divergenza delle legislazioni nazionali sulla proprietà intellettuale.³⁶²

Il carattere territoriale della protezione è proprio il profilo che viene maggiormente in rilevanza analizzando il rapporto tra marchio, indicazioni geografiche e libera circolazione, mentre il profilo dell'esclusività del contenuto del diritto rileva particolarmente per l'aspetto *antitrust*.³⁶³

Tenendo presenti tali considerazioni, si deve ricordare che uno specifico articolo del Trattato, l'art. 30 (ex 36) contempla proprio la tutela della "proprietà industriale e commerciale" tra gli interessi da salvaguardare anche a costo di limitare il principio della libera circolazione delle

³⁶⁰ Vietate ai sensi dell'art. 28 del Trattato comunitario. Cfr. A. FRIGNANI - M. WAELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CEE*, Napoli, 1983, p. 4 e 5.

³⁶¹ Stretto è il legame con il diritto della concorrenza: esponendo le imprese di ciascuno Stato membro alla competizione di quelle degli altri, gli scambi vengono ampliati e la concorrenza intensificata. Le imprese meno efficienti sono destinate a scomparire, mentre quelle più agguerrite possono crescere in dimensione e realizzare economie di scala, di cui l'intera collettività potrà beneficiare. Il pungolo concorrenziale diviene causa di continua rimessa in discussione di situazioni date per acquisite, stimolando spirito di iniziativa, innovazione, progresso tecnico ed economico.

³⁶² Cfr. E. BONASI BENUCCI, *Abuso del marchio*, cit., pp. 2260 ss.

³⁶³ Cfr. A. FRIGNANI - M. WAELBROECK, *Disciplina*, cit., p. 336.

merci. Peraltro, tale tutela è a sua volta soggetta a limiti, poiché non può costituire un “mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”³⁶⁴.

Peraltro, come ha più volte precisato la Corte di giustizia, anche se ai sensi dell’ art. 30 del Trattato sono compatibili col mercato unico divieti e restrizioni di importazione, esportazione e transito di prodotti e servizi in ragione di alcune esigenze fondamentali, tra cui la tutela della proprietà industriale, “*si tratta pur sempre di eccezioni al principio fondamentale della libera circolazione dei prodotti e dei servizi, che, in quanto tali, debbono essere interpretate restrittivamente*”³⁶⁵.

Nella sentenza *Keurkoop*³⁶⁶, la Corte di giustizia ha affermato che ragioni di tutela dei diritti sui beni immateriali possono giustificare limitazioni alla libera circolazione delle merci ma esse non devono costituire una restrizione dissimulata agli scambi perché

*“l’ art 36 (ora 30) intende sottolineare che il contemperamento delle esigenze della libera circolazione delle merci con il rispetto dovuto ai diritti di proprietà industriale e commerciale va realizzato in modo da tutelare il legittimo esercizio, connesso ai divieti di importazione, dei diritti attribuiti dagli ordinamenti nazionali, rifiutando, invece, la tutela ad ogni abuso di tali diritti, atto a conservare e a creare artificiali suddivisioni nell’ ambito del mercato comune. L’ esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale attribuiti dall’ ordinamento nazionale va quindi limitato nella misura necessaria a tale contemperamento”*³⁶⁷.

In altri termini “*la regola generale è che le merci devono poter circolare liberamente all’ interno del mercato comune. La libera circolabilità può però trovare alcuni limiti nei diritti di proprietà industriale*”³⁶⁸.

3.1.2 Criteri generali di soluzione del conflitto tra DPI e concorrenza (uso ragionevole, esistenza / esercizio, oggetto specifico, *rule of reason*)

³⁶⁴ Si riporta l’art. 30 (già 36) del Trattato: “*Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri*”.

³⁶⁵ P. IANNANTUONO, *La proprietà industriale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XXVI, Torino, 2000, p. 1093.

³⁶⁶ CGCE, 14 settembre 1982, C- 144 / 81, *Keurkoop BV v. Nancy Kean Gifts BV*.

³⁶⁷ Sic il par. 24 della sentenza citata.

³⁶⁸ G. GHIDINI - S.HASSAN, *Diritto industriale e della concorrenza nella CEE*, Milano, 1991, p. 26.

E' opportuno quindi ricordare alcuni criteri generali di soluzione del conflitto tra diritti di proprietà intellettuale (caratterizzati da territorialità ed esclusività del diritto) e principio concorrenziale.³⁶⁹

a) Secondo una corrente dottrinarina, ormai superata³⁷⁰, le regole comunitarie non potrebbero pregiudicare l' esercizio dei diritti di proprietà industriale se non quando questo sia *anormale o abusivo secondo il diritto nazionale*, mentre un uso normale o ragionevole secondo il diritto nazionale sfuggirebbe ai divieti del Trattato

Questa tesi è stata giustamente respinta dalla giurisprudenza perché non considera che le norme comunitarie sono direttamente applicabili negli Stati membri e che quindi limitano l' uso dei diritti di proprietà industriale in base all' ordinamento degli stessi Stati membri, sicché un uso sarà in effetti "normale" solo se conforme tanto al diritto nazionale quanto a quello comunitario.³⁷¹

b) Una soluzione, invece, più fondata cui la giurisprudenza comunitaria si è riferita è la distinzione tra l' *esistenza* del diritto di privativa - lasciata impregiudicata dal Trattato - e l' *esercizio* di tale diritto – che invece può venirne limitato³⁷².

Questo criterio³⁷³, adottato dalla Corte dal celebre caso *Grundig*³⁷⁴ - che riguardava licenze di marchio atte a compartimentare il mercato unico - in poi, è stato criticato in dottrina perché la privazione totale della facoltà di esercitare un diritto porta pregiudizio alla sua stessa esistenza, per cui il problema è piuttosto sapere in quale misura l' esercizio del diritto può essere limitato senza pregiudicarne l'esistenza.³⁷⁵ Oltre a non fornire indicazioni su ciò, spesso a formare oggetto della limitazione, più che l'esercizio, sembra essere stato il contenuto stesso del diritto.³⁷⁶

Tali critiche hanno stimolato la ricerca di ulteriori criteri, sebbene spesso permanga pure il ricorso al criterio dell' esistenza / esercizio.

³⁶⁹ P. GROVES, *Intellectual property and the internal market of the European Community*, London, 1993, p.1: "Intellectual property rights are both exclusive and territorial in their application. As the European Court has found on a number of occasions, they have the potential for dividing markets. National intellectual property rights are, in short, inherently difficult to reconcile with the creation of a common market".

³⁷⁰ Per i sostenitori di questa tesi, si rimanda a A.FRIGNANI - M.WAELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CEE*, cit., in nota 4 a p. 338.

³⁷¹ A. FRIGNANI- M.WAELBROECK, *Disciplina*, cit., p. 338.

³⁷² Cfr G. GHIDINI - S.HASSAN, *Diritto industriale*, cit., p. 164.

³⁷³ Si veda anche L. DANIELE, *Il diritto materiale della comunità europea*, Milano, 2000, p. 63.

³⁷⁴ CGCE, causa n. 56 e n. 58 / 64 *Etablissements Consten SA e Grundig Verkaufs GmbH v. Commissione della C. E.; Grundig - Verkaufs GmbH v. Commissione delle Comunità Europee*.

³⁷⁵ Così A.FRIGNANI - M.WAELBROECK, *Disciplina*, p. 339.

³⁷⁶ G. GHIDINI - S. HASSAN, *Diritto industriale*, cit., p. 165.

c) Un ulteriore criterio di frequente utilizzato è quello dell' "oggetto specifico del diritto" (*specific subject matter*).

Partendo dalla constatazione della eccezionalità dell' art 30 rispetto al principio della libera circolazione, la Corte di Giustizia ha limitato l' applicazione della deroga in esso prevista alla sola tutela delle facoltà che costituiscono l' oggetto specifico del diritto, cioè solo a ciò che è strettamente connaturale ad essi, inerente all' essenza dell' istituto di proprietà industriale³⁷⁷.

Un esercizio che travalichi questi confini, incorre nei divieti del Trattato.³⁷⁸

Ma vi è una limitazione nella limitazione: "anche se rimane all' interno dell' oggetto specifico, l' esercizio di un diritto di proprietà industriale sarà lecito solo se conforme alla 'funzione essenziale' del diritto, come definito dalla Corte"³⁷⁹; per il marchio, ad esempio, la Corte ha definito a volte funzione essenziale quella di garanzia dell' identità di origine del prodotto.

Questo criterio appare preferibile ai precedenti, anche se attribuisce un ampio potere discrezionale all' interpretazione giudiziale.

d) Anche se sembra non potersi optare per un criterio risolutivo, pare che il tentativo di soluzione più appagante sia quello della *rule of reason*, di matrice statunitense.

Più che una nuova soluzione, si tratta, in effetti, dell' applicazione congiunta, a seconda dei casi, di alcuni o di tutti i vari criteri suddetti.³⁸⁰

Prendendo in esame, cioè, la *ratio* delle norme, di volta in volta si cerca un temperamento – cioè una reciproca limitazione - degli interessi coinvolti: quelli dei titolari delle private alla tutela delle loro esclusive, e quelli del sistema economico, alla libertà di concorrenza.

Anche nel settore agro-alimentare non si può prescindere da tale *rule of reason*, come criterio elastico di interpretazione. Tale parametro- capace per la sua elasticità di consentire un'evoluzione interpretativa- può essere assunto come chiave di lettura anche nell' esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul rapporto tra segni di qualità e principio di libera circolazione delle merci.

3.1.3 Principi e soluzioni giurisprudenziali nel settore agro- alimentare

³⁷⁷ Cfr CGCE, C - 16/74, *Centrafarm BV v. Winthrop Bv*, par. 8 "l' oggetto specifico è particolarmente di garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio, per la prima messa in circolazione del prodotto, e così di proteggerlo contro i concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti cui tale marchio sia stato apposto in modo illegittimo".

³⁷⁸ Cfr M. TAVASSI., *Diritto della proprietà*, cit., p. 153.

³⁷⁹ CGCE, C-102/77, *Hoffmann La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*.

³⁸⁰ Cfr M.TAVASSI , *Diritto della proprietà*, cit., p. 157.

La giurisprudenza comunitaria relativa ai segni di qualità può dividersi fondamentalmente in due grandi filoni, che corrispondono alle due prospettive di rapporto tra segni di qualità e principio concorrenziale, cui si accennava.

Il primo riguarda il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche (in tutte le diverse tipologie), da una parte e norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci (gli artt.28 e 30 attuali, prima 30 e 36) dall'altro: in questa prospettiva, l'istanza concorrenziale è intesa come necessità di assicurare libertà di competere sul mercato comune, senza che vi siano ostacoli agli scambi intra-comunitari e, quindi, discipline che, con lo scopo di tutelare a livello nazionale prodotti di qualità, si risolvano in discriminatorie misure ad effetto equivalente.

Il secondo filone giurisprudenziale, molto più eterogeneo, riguarda specificamente i casi di conflitto tra marchi e indicazioni geografiche, nonché l'interpretazione dei regolamenti comunitari sulle indicazioni geografiche in relazione ad alcuni aspetti particolarmente problematici: in questa seconda prospettiva, pure viene in rilievo il principio concorrenziale, ma sotto l'aspetto dell'efficacia degli istituti di svolgere adeguatamente e armonicamente il loro ruolo pro-concorrenziale, già evidenziato. Di questo secondo aspetto, che, come si è detto, attiene alla trasparenza concorrenziale e alla difesa dei diritti di esclusiva come strumenti di tutela dei produttori e dei consumatori, ci si occuperà nelle prossime sezioni di questo capitolo e nel capitolo successivo.

Si tratta dunque ora di ripercorrere il cammino che la giurisprudenza comunitaria ha percorso affrontando il problema della compatibilità della protezione della qualità con le regole di concorrenza sul mercato unico, dal momento che la Corte di Giustizia, anche nel settore dell'agro-alimentare, ha creato diritto, precedendo o interpretando le scelte legislative e sempre dando un impulso decisivo alla riflessione sulla tutela della qualità agro-alimentare nel suo rapporto con la concorrenza³⁸¹. L'esame si concentrerà sulle decisioni più rilevanti- esaminate quando possibile in ordine cronologico, onde sottolinearne l'evoluzione giurisprudenziale- mettendo in luce quelle soluzioni e quei principi che hanno un grande interesse per tentare di risolvere alcune questioni

³⁸¹ Circa l'importanza della giurisprudenza comunitaria in materia, si legga F. ALBISINNI, *La tutela comunitaria dei prodotti agroalimentari europei*, relazione tenuta a Bruxelles il 27 novembre 2007 e disponibile in: <http://www.scianet.it/ciapuglia/svl/allegatiRead?recid=8972&allid=6197>, ove si leggono alcune considerazioni utili come chiave di lettura generale per le pagine che seguono. A p.9 si legge che *“una decisiva sollecitazione verso il mercato unico, con la posizione degli istituti giuridici che lo hanno caratterizzato (ed anzitutto con l'affermazione del principio del mutuo riconoscimento) è venuta dalla Corte di giustizia. Ma questa giurisprudenza, articolata lungo linee dinamicamente collegate, è suscettibile di plurime letture e di differenziati esiti evolutivi, non riducibili in una logica di omologazione banalizzante, quale prospettata da alcune letture solo parziali nell'oggetto e talvolta nelle stesse ispirazioni, siccome espressione di prospettive unilateralmente intese ad assolutizzare a rango di principi ciò che nelle pronunce della Corte era piuttosto soluzione flessibile ed articolata. Le decisioni nel loro insieme costituiscono un testo, che necessariamente richiede una lettura nel contesto in cui la Corte ha consapevolmente operato. Contesto al cui interno ha assunto un ruolo centrale il bilanciamento di interessi, fra regole del mercato unico e tutelabilità anche giudiziale del radicamento territoriale della produzione alimentare”*.

molto attuali, e ancora prive di una univoca soluzione pratica³⁸². Dopo aver delineato il quadro dei principi giurisprudenziali, si esamineranno- con alcuni esempi concreti- alcune questioni particolarmente controverse che richiedono una risposta.

3.1.3.1 “Sekt” (1975): legame territoriale e ampiezza della zona di produzione

La sentenza “Sekt” segna l’inizio della riflessione giurisprudenziale comunitaria sugli strumenti di tutela della qualità - quando si era ancora ben lontani dall’emanazione dei regolamenti comunitari degli inizi anni Novanta- e sul loro rapporto con la tutela della concorrenza nel mercato unico. Si tratta di una sentenza che pone le fondamenta della successiva costruzione comunitaria e stabilisce principi importanti, che segnano la nascita giurisprudenziale delle indicazioni geografiche³⁸³.

a) Nel caso in esame anzitutto la Corte, dopo aver ribadito che “*il mercato comune si fonda sul principio della libera circolazione delle merci nell’ambito della Comunità*”³⁸⁴, individua come requisito minimo (l’ “*oggetto specifico del diritto*”) dell’istituto delle indicazioni geografiche il *legame tra qualità del prodotto e luogo d’origine* (quindi, la qualità territoriale), poi divenuto l’architrave dei regolamenti comunitari. Quindi, non solo le qualità devono effettivamente sussistere, ma devono anche essere causalmente collegate ad uno specifico luogo d’origine³⁸⁵.

³⁸² CGCE, Causa 12/74, 20 febbraio 1975, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*. Nella controversia doveva accertarsi se la Repubblica federale di Germania, riservando le denominazioni "Sekt" e "Weinbrand" alla produzione nazionale e la denominazione "Praedikatssekt" a vini prodotti nel paese a partire da una determinata percentuale minima di uve indigene, avesse violato gli obblighi imposti dal Trattato CEE, in particolare per quanto concerne il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Secondo la Commissione, riservando le denominazioni "Sekt" e "Weinbrand" ai prodotti nazionali e la denominazione "Praedikatssekt" al "Sekt" contenente almeno una determinata percentuale minima d'uve indigene, e costringendo nel contempo i prodotti stranieri ad utilizzare in Germania denominazioni meno attraenti o sconosciute ai consumatori, la legislazione vinicola favoriva la produzione nazionale a scapito dei prodotti esteri, ponendo in essere misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, in contrasto coll' art. 30 del trattato CEE, misure non giustificabili neppure in base all'art. 36 del Trattato, non essendo indispensabili al fine di proteggere i produttori dalla concorrenza sleale ed i consumatori dalle frodi circa la provenienza dei prodotti.

³⁸³ Cfr per un commento G. LA VILLA, *Denominazioni di origine*, cit., p.154 ss, ove, tra l’altro, l’Autore sottolinea il trattamento unitario riservato dalla sentenza *Sekt alle due figure* delle DOP e delle IGP: “*contrastando la differenziazione tra le due figure, quanto meno sotto il profilo del diritto comunitario della libera circolazione dei beni, esprime così ante litteram l’esigenza di un trattamento unitario delle due fattispecie*”.

³⁸⁴ Cfr par.5 della sentenza in esame.

³⁸⁵ Cfr par 7: “*Le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza (...)devono, a prescindere dagli elementi che possono più particolarmente caratterizzarle, possedere un requisito minimo : esse devono mettere in rilievo la provenienza del prodotto da una determinata zona geografica. Nella misura in cui le predette denominazioni sono giuridicamente tutelate, esse devono giustificare tale protezione, cioè apparire necessarie non solo per difendere i produttori interessati dalla concorrenza sleale, ma altresì per impedire che i consumatori siano tratti in inganno da indicazioni fallaci. La loro ragion d'essere consiste precisamente nel designare un prodotto che possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza. Per quanto riguarda più specificamente le indicazioni di provenienza, il collegamento con la zona geografica d'origine deve poter evocare una qualità e caratteristiche tali da consentire una precisa individuazione del prodotto*”. Oltre alla chiarezza con cui la Corte sottolinea l’importanza del nesso territoriale come base dell’istituto, è interessante notare il duplice obiettivo di natura

Tale nesso territoriale è ciò che, in seguito, contraddistinguerà le indicazioni geografiche registrate o qualificate, cioè quelle rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti sulle indicazioni geografiche.

b) Perchè però vi possa essere un legame specifico tra territorio e qualità del prodotto occorre che la zona di produzione sia *delimitata*, cosa che non accade quando la zona di provenienza coincide con l'intero territorio nazionale o quando tale zona è definita secondo un criterio linguistico³⁸⁶, anziché essere circoscritta in base a caratteristiche naturali, caratteristiche che sono decisive in quanto capaci di influenzare qualitativamente il prodotto. Dunque, in "Sekt" si stabilisce la *rilevanza dell'ampiezza del territorio* considerato, che è funzionale alla qualità territoriale: una sua coincidenza con lo Stato membro può invece essere sintomo che in realtà lo scopo (dissimulato) è quello di proteggere la produzione nazionale, compartimentando così il mercato unico.

c) Quando tale legame territoriale³⁸⁷ non sussiste non si è in presenza di indicazioni geografiche (ma si vedrà l'elaborazione della categoria delle indicazioni geografiche semplici) e dunque non può invocarsi l'eccezione dell'art.36 (ora 30) al divieto di misure ad effetto equivalente e, quindi, al principio di libera circolazione delle merci. Dunque, da una parte il Trattato non impedisce agli Stati Membri di legiferare in materia di indicazioni di provenienza; dall'altra vieta l'adozione di provvedimenti aventi come conseguenza effetti equivalenti a quelli delle restrizioni quantitative. Ciò accade appunto quando il legislatore nazionale attribuisce la tutela contemplata per le indicazioni di provenienza a denominazioni le quali, al momento di detta attribuzione, sono semplici denominazioni generiche.

d) Fra le righe della sentenza, si può leggere *in nuce* una distinzione nel rapporto del principio di libera circolazione con- da un lato- le indicazioni geografiche tutelate a livello

concorrenziale che viene assegnato alle indicazioni geografiche: da un lato, la difesa dei produttori dalla concorrenza sleale, dall'altro la tutela dei consumatori che hanno diritto ad uno strumento di trasparenza sul mercato.

³⁸⁶ Si veda il par.8 della sentenza: "La legislazione vinicola tedesca riserva le denominazioni "Sekt" e "Weinbrand" a prodotti originari della Repubblica federale di Germania o provenienti da Stati esteri ove il tedesco sia lingua ufficiale nell'intero paese. Una zona di provenienza definita in rapporto all'intero territorio nazionale oppure in funzione d'un criterio linguistico non costituisce un ambito geografico (nel senso in precedenza considerato) cui si possa ricollegare un'indicazione di provenienza. Ciò è tanto più vero se si osserva che i prodotti in esame possono essere ottenuti partendo da uve di provenienza non specificata.

Nella fattispecie, è pacifico che la zona di provenienza determinata dalla legislazione vinicola non presenta caratteristiche naturali omogenee atte a distinguerla dalle zone limitrofe; non si può infatti affermare che le materie prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti controversi presentino necessariamente proprietà naturali diverse a seconda che siano ottenute al di qua oppure al di là della frontiera nazionale".

³⁸⁷Una volta negata alle denominazioni "Sekt" e "Weinbrand" la natura di indicazioni di provenienza, veniva a cadere anche la possibilità di giustificare le disposizioni controverse con riferimento all'art. 36 del trattato, invocando motivi di tutela della proprietà industriale o commerciale. La Corte concludeva pertanto (par. 18) che riservando "le denominazioni "Sekt" e "Weinbrand" alla produzione nazionale e la denominazione "Praedikatssekt" a vini prodotti in Germania a partire da una determinata percentuale minima d'uve indigene, la Repubblica federale di Germania era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 30 del trattato CEE e, per quanto riguarda gli spumanti, dall'art. 12, n. 2, lettera b), del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816.

comunitario (registrate, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti o qualificate³⁸⁸); dall'altro, gli altri "segni di qualità" (come indicazioni geografiche semplici e marchi collettivi geografici).

Ora, le prime si conciliano *ab origine* con il principio di libera concorrenza nel mercato unico, in quanto strumenti riconosciuti a livello comunitario e tutelati in tutto il mercato unico uniformemente, dunque non suscettibili di limitare gli scambi intra-comunitari³⁸⁹; le seconde -gli altri segni di qualità, cioè, disciplinati da normative nazionali (compreso i marchi non comunitari) devono essere attentamente valutati quanto a compatibilità con le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci. E' questo campo "residuale", d'altronde, non occupato dalle indicazioni registrate, quello in cui tuttora si verificano le più rilevanti incertezze interpretative su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi.

3.1.3.2 "Eggers" (1978): diritto a una denominazione di qualità (diversa da un'indicazione geografica) e "caratteristiche obiettive intrinseche" del prodotto

La netta distinzione tra indicazioni geografiche in senso proprio e "altre" denominazioni di qualità (come marchi collettivi geografici o marchi territoriali in genere) assume un rilievo centrale nella causa "Eggers"³⁹⁰, in cui pure sono in questione l'effetto protezionistico – come misure ad effetto equivalente- di una normativa nazionale³⁹¹ e l'applicabilità dell'eccezione ex art.36(ora 30) del Trattato.

La Corte stabiliva in questa causa l'importante principio secondo cui, per aversi compatibilità con il principio di libera circolazione, il diritto ad una denominazione di qualità diversa dalle indicazioni geografiche comunitarie deve avere il suo fondamento nelle *caratteristiche obiettive intrinseche* del prodotto (qualità in senso oggettivo)³⁹² e non in una particolare localizzazione delle fasi produttive. Il che significa che- se sussistono determinate caratteristiche qualitative obiettive- la possibilità di ottenere il segno di qualità deve essere garantita a *tutti gli*

³⁸⁸ Così nella successiva giurisprudenza della Corte: cfr in particolare in seguito la sentenza *Bud I*.

³⁸⁹ Il sistema comunitario delle indicazioni geografiche nasce proprio e anzitutto come applicazione del principio di libera circolazione e soluzione del problema della territorialità dei diritti di esclusiva, nonché di armonizzazione e semplificazione delle normative nazionali difformi.

³⁹⁰ CGCE, 12 ottobre 1978, causa 13/78, *Joh.Eggers Sohn et co*, contro *Città di Brema*

³⁹¹ In questo caso la controversia verteva su norme che subordinavano l'uso di una denominazione di qualità per un prodotto nazionale al fatto che fasi del processo produttivo anteriori all'ultima si svolgessero nello Stato Membro di svolgimento della fase finale (stato di cui, per questo, il prodotto è considerato originario).

³⁹² Il principio è affermato al par. 24 della sentenza in esame, ove si legge che "in un mercato che deve possedere, nella misura del possibile, le caratteristiche di un mercato unico, il diritto a una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe dipendere- salve restando le norme da applicarsi in materia di denominazione di origine e di indicazione di provenienza-unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche dalle quali risulti la qualità del prodotto rispetto allo stesso prodotto di qualità inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase della produzione".

operatori europei, a prescindere dalla loro origine geografica (si ricordi la strutturale apertura soggettiva di tali segni ed il suo fondamento economico).

In sostanza, si riserva con ciò alle sole indicazioni geografiche in senso proprio, quelle cioè tutelate a livello comunitario- il requisito- evidenziato dalla sentenza “*Sekt*” e poi consacrato nei regolamenti- del legame territoriale, coerentemente con l’assunto che solo le indicazioni geografiche hanno per funzione specifica quella di garantire la qualità territoriale, e sono in sé strumenti di localizzazione geografica. Nella prospettiva concorrenziale, la compatibilità con il mercato unico per le indicazioni geografiche è *in re ipsa*, mentre per le altre denominazioni di qualità essa è da valutare tenendo presente che, se è possibile per gli Stati membri avere una propria politica di controllo della qualità, questa non può essere però perseguita se non in modo compatibile con gli obiettivi generali dell’ordinamento comunitario, e quindi in particolare con il principio di libera concorrenza che ne è il principio portante.³⁹³

In tal senso a livello nazionale vi è la competenza ³⁹⁴ a stabilire norme di qualità per i prodotti messi in commercio nel proprio territorio cui l’uso delle denominazioni di qualità sono subordinate ma tale competenza sussiste “*a condizione che queste norme e denominazioni, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, non siano legate alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì unicamente al possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge*”³⁹⁵. Se ciò non avviene, si concreta una misura ad effetto equivalente, né giova l’art.36 che, in quanto eccezione al principio di libera circolazione, deve essere interpretato in maniera restrittiva, e dunque non può essere applicato in modo da spiegare i propri effetti “*al di là di quanto necessario per la protezione degli interessi che esso mira a tutelare*”.³⁹⁶

3.1.3.3 “*Cassis de Dijon*” (1978) e “*Buy Irish*”(1981): quando la qualità (nazionale) non giustifica il protezionismo

Anche nella fondamentale sentenza “*Cassis de Dijon*”³⁹⁷ sostanzialmente la Corte afferma che la tutela di esigenze qualitative da parte di una normativa nazionale non può risolversi

³⁹³ Cfr par.25 della sentenza *Eggers*.

³⁹⁴ Ed è significativo che la Corte, al par.25, si esprima proprio in termini “forti”, discorrendo di limitazione della *competenza* degli Stati.

³⁹⁵ Non cambia la valutazione, secondo la sentenza in esame, il fatto che la denominazione sia facoltativa, dal momento che si tratta pur sempre di un ostacolo ingiustificato agli scambi intra-comunitari

³⁹⁶ Cfr il testo dell’art.36 (ora 30) del Trattato, citato *supra*.

³⁹⁷ CGCE, Causa 120/78, *Rewe Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung Fuer Branntwein*. In tale procedimento venivano sottoposte alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione degli artt. 30 e 37 del Trattato CEE, di cui decisiva era la questione- che interessa ai nostri fini- relativa all’art.30, cioè alla nozione di misura ad effetto equivalente. Nella causa si trattava di valutare la compatibilità, col diritto comunitario,

in un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti agro-alimentari nel mercato comune. La discrezionalità dei singoli Stati nel tutelare la qualità di un prodotto agro-alimentare, in altre parole, ha un suo limite nell'esigenza concorrenziale affermata dal Trattato e non può giustificarsi, in nome di particolari requisiti qualitativi, una discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti provenienti da altri Stati Membri.

In "*Cassis de Dijon*" la Corte di Giustizia faceva ricorso proprio alla nozione di misure ad effetto equivalente ex art. 30 del Trattato, con riferimento alla celebre bevanda alcolica, affermando la prevalenza del principio di libera circolazione delle merci su altre esigenze³⁹⁸ e statuendo che *“la nozione di «misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione» di cui all'art. 30 del Trattato va intesa nel senso che ricade del pari nel divieto contemplato da detta disposizione la fissazione di una gradazione minima per le bevande alcoliche, fissazione contenuta nella legislazione d'uno Stato membro, qualora si tratti dell'importazione di bevande alcoliche legalmente prodotte e messe in commercio in un altro Stato membro”*.

E' interessante notare anche che per la Corte la protezione del consumatore non passa necessariamente attraverso il fatto oggettivo della presenza di una determinata caratteristica qualitativa (in questo caso, un determinato contenuto alcolico) ma piuttosto attraverso la corretta

d'una disposizione della normativa tedesca relativa allo smercio delle bevande alcoliche che fissava una gradazione alcolica minima per varie categorie di prodotti. La controversia nasceva perché l'attrice nella causa principale intendeva importare dalla Francia, per metterla in commercio nella Repubblica federale di Germania, una partita di *«cassis de Dijon»* e a tal fine aveva chiesto all'amministrazione del monopolio dell'alcool (*Bundesmonopolverwaltung*) l'autorizzazione ad importare il prodotto. L'autorizzazione veniva però negata in quanto l'amministrazione comunicava all'impresa che il prodotto, a causa dell'insufficienza della sua gradazione alcolica, non possedeva i requisiti occorrenti per essere messo in commercio nella Repubblica federale di Germania (secondo la normativa tedesca). L'attrice pertanto sosteneva che la previsione da parte della normativa tedesca, d'un contenuto minimo di alcool, la quale aveva come conseguenza che rinomati prodotti alcolici, originari di altri Stati membri della Comunità, non potevano essere smerciati in Germania, costituiva una restrizione della libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, ravvisandovi una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato CEE.

Al fine di risolvere tale controversia, veniva chiesto alla Corte se la nozione di «misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative» di cui all'art. 30 del Trattato CEE vada *“intesa nel senso che vi rientra anche la fissazione di un contenuto minimo di spirito di vino per gli alcolici da bere, fissazione contenuta nella legge tedesca sul monopolio dell'acquavite, la quale ha come conseguenza che prodotti tradizionali di altri Stati membri, il cui contenuto di spirito di vino è inferiore al limite stabilito, non possono essere messi in commercio nella Repubblica federale tedesca”*.

³⁹⁸ Si legga in particolare il par. 8 ove si dice che *“gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori”*. Valutato che tali esigenze non sussistevano nel caso concreto, la Corte concludeva (al par.14) che *“le prescrizioni relative alla gradazione minima delle bevande alcoliche non perseguono uno scopo d'interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità; l'effetto pratico di prescrizioni di tal genere consiste principalmente nel garantire un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica, allontanando dal mercato nazionale i prodotti d'altri Stati membri non rispondenti a questa specificazione; risulta, quindi, che la condizione unilaterale, imposta dalla normativa di uno Stato membro, della gradazione minima per la messa in commercio di bevande alcoliche costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile con l'art. 30 del Trattato; non sussiste quindi alcun valido motivo per impedire che bevande alcoliche, a condizione ch'esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli Stati membri, vengano introdotte in qualsiasi altro Stato membro senza che possa esser opposto, allo smercio di tali prodotti, un divieto legale di porre in vendita bevande con gradazione alcolica inferiore al limite determinato dalla normativa nazionale”*.

informazione del consumatore, assicurata dalla indicazione obbligatoria in etichetta di quella caratteristica specifica nonché della provenienza del prodotto³⁹⁹.

Punto critico è però il rischio di “standardizzazione” o di “banalizzazione” – come è stato sottolineato in dottrina⁴⁰⁰ - dei prodotti agro-alimentari -cui la Corte peraltro accenna come un vantaggio ai fini della libera circolazione, e quindi della concorrenza, potendo l’omogeneizzazione dei prodotti pregiudicare la peculiarità di taluni prodotti di qualità, tali perchè legati ad un determinato territorio.

Proprio come tentativi di soluzione di questo *trade-off*, vanno letti i successivi sviluppi della politica di qualità comunitaria, ed in particolare la creazione di istituti quali le DOP e le IGP, che assicurano una tutela della qualità uniforme su tutto il territorio comunitario. Già nella

³⁹⁹ Come si legge al par. 12 della sentenza, infatti, il Governo tedesco deduceva che la fissazione d'un limite inferiore della gradazione alcolica per taluni liquori aveva come scopo la difesa del consumatore dalle pratiche sleali di produttori o distributori di bevande alcoliche, sulla base della considerazione che la diminuzione della gradazione alcolica “*garantisce un vantaggio concorrenziale rispetto alle bevande con gradazione più elevata, dato che l'alcool costituisce, nella composizione delle bevande, l'elemento di gran lunga più costoso in considerazione del notevole onere fiscale cui è soggetto*”. La Corte, aderendo alla tesi sostenuta dalla Commissione, riteneva sul punto che invece “*la fissazione di valori-limite in materia di gradazione alcolica delle bevande può servire alla standardizzazione dei prodotti posti in commercio e delle loro denominazioni, nell'interesse di una maggior trasparenza dei negozi commerciali e delle offerte al pubblico; per questo, non si può cionondimeno arrivare fino a considerare la fissazione imperativa del contenuto minimo di alcool come una garanzia sostanziale della lealtà dei negozi commerciali, dal momento che è facile garantire l'adeguata informazione dell'acquirente rendendo obbligatoria l'indicazione della provenienza e della gradazione alcolica sull'imballo dei prodotti*”. Cfr anche la sintesi di L. COSTATO, in *Troppo (o troppo poco) Cassis de Dijon*, in *Riv.dir.agr.*, 1998, II, p.4, e il collegamento tra i principi di tale sentenza comunitaria e talune decisioni a livello nazionale. Si veda anche L. COSTATO, *Artt. 30 e 36 del Trattato: DOP e IGP*, in *Dir. giur. agr.amb.*, 1998, p. 55 ss.

⁴⁰⁰ Cfr ad esempio il commento di L.COSTATO, *Sulla questione della “purezza” della birra tedesca e della pasta italiana*, in *Riv.dir.agr.*,1987, II, p.178 ss, a proposito di una sentenza della Corte (causa 178/84 del 12 marzo 1987, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*) che applica i principi dei casi *Sekt* e *Cassis de Dijon*.secondo Costato (p.178): “*queste decisioni si possono concisamente esprimere nel principio seguente: “Il diritto comunitario premia i prodotti peggiori e meno genuini e danneggia quelli di qualità”*”, proprio in quanto in nome della libera circolazione si sacrificava, almeno nella rigida impostazione iniziale della giurisprudenza comunitaria, la tutela della qualità. Si veda anche F. ALBISINNI,*La disciplina*, cit., p.17. “*Secondo talune letture, alla Corte di Giustizia dovrebbe essere imputata la “banalizzazione” dei prodotti agro-alimentari nel mercato europeo, e così l'appiattimento delle specialità regionali o locali su standards uniformi, che trascurano la tradizione e la specificità.*

L'origine di questo processo di banalizzazione viene comunemente individuata in una notissima sentenza del 1979, che ha deciso il caso di un liquore francese denominato Cassis De Dijon. Si discuteva se potesse essere lecitamente importato in Germania e commercializzato con la denominazione “liquore” un distillato di frutta francese, il Cassis De Dijon appunto, la cui gradazione alcoolica era inferiore a quella minima (20°) fissata dalla legge tedesca per la messa in commercio di “liquori”.

La Corte di Giustizia, con una storica sentenza, ha affermato che ciascun prodotto, denominato in un modo in un paese membro della comunità, può essere venduto con la stessa denominazione in ogni altro paese della comunità, anche ove non abbia le qualità prescritte dalla legge del paese di destinazione per tale denominazione.

In prosieguo il principio è stato largamente applicato da una serie di successive sentenze, che hanno chiarito - ad esempio - che un alimento prodotto in Inghilterra e denominato “pasta” nel paese di origine deve poter essere venduto con tale nome anche in Italia, pur se fabbricato con farina di grano tenero il cui uso per la produzione di pasta è proibito dalla legge italiana, e parimenti che una bevanda fabbricata in Francia e denominata “birra” secondo la legge francese può essere vendita con tale nome in Germania, anche ove prodotta con metodi e materie prime diversi da quelli tassativamente prescritti dalla legge tedesca.

Si tratta di canoni che, elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, si sono poi largamente diffusi anche nella giurisprudenza nazionale, in specie quella dei giudici amministrativi, con esiti evidentemente penalizzanti per i paesi con maggiore tradizione alimentare e con produzioni di qualità territorialmente radicate”.

sentenza “*Cassis de Dijon*” appare chiaro che per le istituzioni comunitarie la soluzione preferibile per tutelare la qualità in modo compatibile con le esigenze della concorrenza nel mercato unico è la creazione di strumenti comunitari di tutela della qualità, quali le DOP/IGP- accompagnata da una regolazione dei rapporti tra i diversi degni distintivi fatta a livello comunitario (quindi, mediante regolamenti, direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri). Tale soluzione, tuttavia, non pare aver soddisfatto la domanda di identità territoriale da parte degli operatori del settore, che cerca modi diversi di richiamare il legame qualità/territorio: di qui, i tentativi –problematici proprio sotto il profilo della compatibilità con i principi del Trattato sulla libera circolazione- di rinvenire soluzioni originali per rimandare insieme qualità e origine territoriale e in ciò il ricorso ai marchi collettivi appare una soluzione più duttile rispetto ai segni pubblicitari)⁴⁰¹.

Che il rispetto del Trattato comunitario imponga di evitare ogni misura discriminatoria nei confronti dei prodotti esteri è stato in seguito riaffermato dalla Corte nella sentenza “*Buy Irish*”⁴⁰², in cui la pratica costituente una misura ad effetto equivalente era costituita da una campagna promozionale sostenuta dal Governo che invitava appunto a “comprare irlandese”, in quanto avente un effetto potenziale sulle importazioni⁴⁰³.

3.1.3.4 “*Exportur*” (1992): lealtà della concorrenza e tutela della reputazione

Un'altra importante tappa della giurisprudenza comunitaria è segnata dalla sentenza “*Exportur*”⁴⁰⁴, altrimenti nota come quella del “Torrone di Alicante”.

Il caso è interessante almeno sotto due profili.

⁴⁰¹ Cfr IRER, *I marchi territoriali*, cit. nel I cap.

⁴⁰² CGCE, 24 novembre 1982, causa 249/81, *Commissione c. Irlanda*. La Commissione riteneva (par.8) che una campagna per l'incoraggiamento della vendita e dell'acquisto di prodotti irlandesi in Irlanda andava considerata come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

⁴⁰³ La campagna pubblicitaria “*Buy Irish*” e l'uso del contrassegno «garantito irlandese» rientravano in un programma governativo mirante a sostituire i prodotti d'importazione con prodotti nazionali e potevano incidere sull'andamento dell'interscambio comunitario, indipendentemente dai risultati concreti.

⁴⁰⁴ CGCE, 10 novembre 1992, C-3/91. *Exportur SA contro Lor Sa e Confiserie du Tech* La controversia contrapponeva la società delle imprese esportatrici di *Touron di Jijona* (l' “*Exportur*”), con sede in Jijona (provincia di Alicante), e le società LOR e *Confiserie du Tech*, con sede in Perpignano, a proposito dell' uso da parte di queste, per dolci prodotti in Francia, delle denominazioni “Alicante” e “Jijona”, nomi di città spagnole. La LOR e la *Confiserie du Tech* producevano e vendevano in Francia dei dolci, la prima con le denominazioni “*touron Alicante*” e “*touron Jijona*”, la seconda con le denominazioni “*touron catalan type Alicante*” e “*touron catalan type Jijona*”. A norma dell' art. 3 della convenzione sulla tutela delle denominazioni d' origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti, firmata a Madrid il 27 giugno 1973 fra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo (*Journal officiel de la République française* 18 aprile 1975, pag. 4011, “convenzione franco-spagnola”), le denominazioni “*Turrón de Alicante*” e “*Turrón de Jijona*” erano riservate esclusivamente, nel territorio francese, ai prodotti o alle merci spagnole e potevano essere usate unicamente secondo la normativa dello Stato spagnolo. Invocando la convenzione franco-spagnola, la *Exportur* ha proceduto nei vari gradi di giudizio in Francia, fino alla *Cour d' appel* di Montpellier, che ha proposto alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali

a) Anzitutto, al contrario delle precedenti, la controversia si risolve con l' applicazione dell'eccezione di cui all' art. 36 del Trattato⁴⁰⁵. La Corte ha infatti statuito che un accordo bilaterale fra due Stati membri - come la convenzione franco-spagnola che costituiva l'oggetto della controversia - che renda applicabile, in deroga al principio della territorialità, il diritto del paese di origine anziché quello dello Stato in cui la tutela è richiesta - può essere giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato perché *“lo scopo della convenzione è quello di impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato, sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni. Uno scopo siffatto, che mira a garantire la lealtà della concorrenza, può essere considerato compreso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell' art. 36, purché le denominazioni non abbiano acquistato, al momento dell' entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d' origine. Giacché la tutela garantita da uno Stato a denominazioni indicanti regioni o luoghi del proprio territorio è giustificata alla luce dell' art. 36 del Trattato, questo non osta nemmeno a che tale tutela sia estesa al territorio di un altro Stato membro”*⁴⁰⁶.

Si noti che il cuore della motivazione per cui si giustifica una potenziale misura ad effetto equivalente è pur sempre una ragione competitiva, cioè *“garantire la lealtà della concorrenza”*, cui si riconduce la *“tutela della proprietà industriale”* di cui all'art.36, con ciò pure implicitamente riconoscendo la natura di diritti di proprietà industriale delle indicazioni geografiche nonché l'intima coerenza concorrenziale di tali diritti.

b) In secondo luogo la Corte- rigettando l'interpretazione della Commissione che invocava la sentenza *“Sekt”*⁴⁰⁷ per affermare che solo quando vi è un nesso specifico tra qualità e territorio

⁴⁰⁵ Importante la precisazione di cui al par. 24: *“In quanto contiene un' eccezione ad uno dei principi fondamentali del Mercato comune, l' art. 36 ammette tuttavia delle deroghe alla libera circolazione delle merci unicamente qualora queste siano giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l' oggetto specifico di detta proprietà (v. sentenza 31 novembre 1974, causa 16/74, Centrafarm, Racc. pag. 1183, punto 7 della motivazione)”*.

⁴⁰⁶ Così i paragrafi 37 e 38

⁴⁰⁷ Dai par. 26 ss si evince che la LOR e la Confiserie du Tech sostenevano l'incompatibilità della convenzione franco-spagnola con il trattato, in quanto i torroni prodotti ad Alicante e a Jijona non differivano in modo significativo, per quanto riguarda la composizione e la qualità, da quelli da esse prodotte a Perpignano, non essendoci nessun rapporto tra la qualità e le caratteristiche di tali torroni e la loro origine geografica. A sostegno di questa linea, la Commissione, , richiamandosi alla sentenza *Sekt*, sosteneva che *“la funzione specifica della denominazione geografica sussiste e il divieto per le altre imprese di usare la denominazione è giustificato dalla tutela della proprietà commerciale unicamente se il prodotto designato dalla denominazione tutelata possiede delle qualità e delle caratteristiche dovute all' ubicazione geografica della sua provenienza e tali da contraddistinguerlo. Essa precisa che nel caso in cui il prodotto non tragga un sapore particolare da un determinato terreno, l' etichettatura che indichi il luogo d' origine o di provenienza effettiva del prodotto, ai sensi dell' art. 3, settimo comma, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, riguardante l' etichettatura e la presentazione di prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), basterebbe per tutelare il consumatore dal rischio di errore”*(par.27). Secondo la Corte (par.28) questa posizione va

sussiste la funzione specifica delle denominazioni geografiche (*rectius*: indicazioni) e quindi la tutelabilità come proprietà “industriale” ai sensi dell’art.36- afferma esplicitamente che si deve assicurare tutela anche alle “denominazioni geografiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità, denominazioni comunemente chiamate indicazioni di provenienza. Queste denominazioni possono ciò nondimeno godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela”. Con ciò la Corte segnava una svolta, ammorbidendo la sua rigida linea iniziale che riconduceva al nesso specifico qualità/territorio la possibilità di tutela⁴⁰⁸ (a scapito forse delle specificità qualitative che a livello locale reclamano tutela).

Inoltre apriva la strada non solo all’istituto delle IGP registrate (oltre, quindi, a quello delle DOP) - che rappresentano appunto una forma meno intensa di legame con il territorio- ma poneva anche un principio applicabile ben oltre l’ambito delle indicazioni geografiche registrate o qualificate: una tutela della qualità è infatti possibile (e doverosa) anche al di fuori dei casi in cui è rilevabile quel nesso specifico tra qualità e territorio quale quello tipico delle DOP. Vi è la necessità di tutelare in senso ampio la reputazione dei segni di qualità, siano esse indicazioni geografiche o altri segni di qualità. In particolare, si iniziava a introdurre la nozione di indicazione geografica semplice, meglio chiarita nelle decisioni successive⁴⁰⁹.

3.1.3.5: “Pistre” (1997) e “Warsteiner” (2000): la difficile nozione di “indicazione geografica semplice” e la necessità di tutela (nazionale)

disattesa perché è necessario tutelare anche diverse indicazioni di provenienza. Inoltre, interpretando la sentenza *Sekt*, afferma che essa “non ha la portata attribuita dalla Commissione. Da essa si desume in sostanza che uno Stato membro, se non vuole trasgredire l’ art. 30, non può riservare, mediante un atto legislativo, ai prodotti nazionali denominazioni che siano state usate per designare prodotti di provenienza qualsiasi, obbligando le imprese degli altri Stati membri a servirsi di denominazioni sconosciute o meno apprezzate dal pubblico. A causa della sua natura discriminatoria, una normativa del genere non fruisce della deroga di cui all’ art. 36”.

⁴⁰⁸ In argomento, leggasi F.ALBISINNI, *L’aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein (Denominazioni geografiche e regole del commercio alimentare)*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, p.109 ss.

⁴⁰⁹ Secondo F.ALBISINNI, *La tutela comunitaria*, cit., p. 9, con la sentenza sul Torrone di Alicante “Il giudice comunitario ha dunque riconosciuto legittima una disciplina relativa all’origine di prodotti alimentari non coperti dalla tutela delle DOP e IGP, e per i quali non può dirsi che una qualità o caratteristica particolare siano dovute «ad un determinato terreno», ma che - ciò non di meno - rivendicano e ottengono un’esclusiva nell’uso di un nome geografico, in forza di un rapporto con le tradizioni locali normativamente sancito”.L’Autore ricorda anche che “negli anni successivi gli uffici della Commissione, nei rapporti annuali e negli scritti difensivi depositati in ulteriori controversie giudiziali, hanno inteso circoscrivere la portata del caso *Exportur*, sostenendo che questo non costituirebbe precedente rilevante, siccome deciso prima dell’entrata in vigore del regolamento n.2081/92. Questa posizione è stata spero smentita dalla giurisprudenza della Corte, che ha più volte riconosciuto alla decisione *Exportur* il carattere di *leading case*, espressamente richiamato nelle pronunce che, ancora di recente, hanno dichiarato legittime norme nazionali che attribuiscono un diritto esclusivo ad utilizzare nomi geografici alle «imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni», proprio al fine di «garantire la lealtà della concorrenza»”(citazione dal caso *Bud I*, punto 99 , che si vedrà tra breve).

a) La rilevanza del nesso qualità/territorio ai fini dell'inquadramento giuridico di una denominazione è centrale anche nel caso “*Pistre*”⁴¹⁰, noto anche come quello sulla “montagna francese”, in cui, ancora una volta, una normativa nazionale con carattere discriminatorio è valutata quale misura ad effetto equivalente ai sensi dell'art. 30.

Centrale nella sentenza è la questione della qualificazione della denominazione “montagna”, poiché si trattava di attribuire a tale denominazione un *nomen* giuridico: o di indicazione di provenienza (cioè, geografica, ai sensi del Reg.(CE) n. 2081/92), o di indicazione di provenienza(geografica) semplice secondo l'elaborazione di questa categoria fatta dalla giurisprudenza comunitaria, o di denominazione di qualità (marchio di qualità)⁴¹¹.

Non sussistendo il nesso territoriale richiesto dal Reg. (CE) n. 2081/92, la Corte ha anzitutto escluso la riconducibilità alle indicazioni geografiche di cui al regolamento(cioè, quelle registrate o qualificate) dal momento che “*la denominazione «montagna» riveste un carattere del tutto generico che trascende le frontiere nazionali, mentre, secondo l'art. 2 del regolamento n. 2081/92, deve esistere un nesso diretto tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica specifica*”⁴¹².

La denominazione in oggetto però non è ritenuta neppure un'indicazione geografica semplice⁴¹³ in quanto- in riferimento alla giurisprudenza *Exportur* che viene citata- queste “*sono destinate ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati*”,⁴¹⁴e invece qui si è in presenza di una indicazione generica.

Da tale duplice esclusione discende una altrettanto duplice conseguenza: dal punto di vista dei rapporti tra la normativa nazionale controversa (disciplinante l'uso della denominazione) e il Reg. (CE) n. 2081/92 deriva che la denominazione in oggetto non ricade nell'ambito di

⁴¹⁰ CGCE; 7 maggio 1997, procedimento penale a carico di *Jacques Pistre* (C-321/94), *Michèle Barthes* (C-322/94), *Yves Milhau* (C-323/94) e *Didier Oberti* (C-324/94) (Cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94).La Corte doveva interrogarsi sulla normativa nazionale francese relativa all'utilizzazione della denominazione 'montagna' per prodotti agricoli e alimentari.

⁴¹¹ Si legge al par.22 che il governo francese propendeva per la tesi della “denominazione di qualità” rispetto a quella dell’ “indicazione di provenienza”, sottolineando che lo scopo della normativa nazionale controversa era di garantire al consumatore, mediante quella dicitura, il rispetto di determinate prescrizioni relative alla qualità dei prodotti provenienti dalle zone montane, da intendere in senso oggettivo, e la relativa informazione leale., “*cercando nel contempo di promuovere in una certa misura i prodotti provenienti dalle zone montane.*”. Tale posizione era condivisa dalla Commissione (par.23)che tuttavia assimilava la denominazione “montagna” “*ad una indicazione di provenienza semplice che, alla luce delle disposizioni del decreto n. 88/194 (cioè, la normativa francese controversa) costituisce un marchio di qualità diretto a promuovere i prodotti delle zone montane, posto che tale origine è atta a valorizzare i prodotti agli occhi dei consumatori*”.

⁴¹² Cfr par.35 della sentenza in esame

⁴¹³ Si deve fare attenzione alla terminologia un po' confusa:in questa sentenza la Corte parla di “indicazioni di provenienza”ma si riferisce proprio a quelle che essa stessa chiama altrove “indicazioni geografiche semplici”, in particolare in decisioni recenti quali la sentenza *Bud*.

⁴¹⁴ Cfr par.36 della sentenza in esame, che richiama il par.11 della sentenza *Exportur*

applicazione del regolamento⁴¹⁵, ma pure che, inversamente, l'esistenza del Reg. (CE) n. 2081/92 non osta all'applicazione di tale normativa nazionale che stabilisce i requisiti per l'uso della denominazione stessa.

In secondo luogo, da un punto di vista concorrenziale, il fatto che la Corte escluda che essa sia un'indicazione di provenienza (né qualificata né semplice) impedisce che possa applicarsi l'art. 36, ai cui fini rilevano solo i DPI⁴¹⁶.

Tra le righe, già nella sentenza sulla "montagna francese" si delineano i contorni della nozione di "indicazione geografica semplice", che è nozione complessa da definire perché mediana, posta cioè tra due estremi: da una parte, le denominazioni generiche, dall'altra le indicazioni geografiche registrate.

Si noti, per inciso, che si tratta di due estremi fissati in prospettiva di tutela concorrenziale: le denominazioni generiche non sono appropriabili come "proprietà industriale" (anche ai fini dell'art.30 del Trattato) in quanto devono rimanere nella libera disponibilità di tutti i concorrenti; le indicazioni geografiche registrate sono al contrario veri e propri DPI e per eccellenza strumenti concorrenziali sul mercato comune⁴¹⁷

⁴¹⁵ Si legga il par.35. *"A tale riguardo, si deve constatare che una normativa nazionale come quella in esame nelle controversie principali, che stabilisce le condizioni per l'uso della denominazione «montagna» per i prodotti agricoli e alimentari, non può essere considerata applicabile ad una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica ai sensi del regolamento n. 2081/92. Infatti, la denominazione «montagna» riveste un carattere del tutto generico che trascende le frontiere nazionali, mentre, secondo l'art. 2 del regolamento n. 2081/92, deve esistere un nesso diretto tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica specifica. 36. In termini più generali, la denominazione «montagna» non costituisce neppure un'indicazione di provenienza, nel senso in cui tale nozione è stata definita dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa agli artt. 30 e 36 del Trattato. Infatti, secondo quest'ultima, le indicazioni di provenienza sono destinate ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati (sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur, Racc. pag. I-5529, punto 11)."*

⁴¹⁶ Cfr i par.53 e 54 della sentenza in oggetto: *"Nel caso di specie, si deve constatare che nessuno dei motivi elencati nell'art. 36 consente di giustificare la normativa considerata. Infatti, tra i detti motivi, soltanto la tutela della proprietà industriale e commerciale, vale a dire, nella specie, la protezione delle indicazioni di provenienza, può essere presa in considerazione. Ebbene, risulta dal punto 36 della presente sentenza che la denominazione «montagna», come protetta dalla normativa nazionale di cui trattasi, non può essere qualificata alla stregua di un'indicazione di provenienza"* *"La seconda parte della questione posta dev' essere pertanto risolta dichiarando che l'art. 30 del Trattato osta all'applicazione di una normativa nazionale come quella prevista dall'art. 34 della legge n. 85-30 e dal decreto n. 88-194, che riserva l'uso della denominazione «montagna» ai soli prodotti fabbricati nel territorio nazionale ed elaborati a partire da materie prime nazionali"*. Tuttavia, nonostante tale esito, secondo F.ALBISINNI, *La tutela comunitaria*, cit., p.9, la sentenza, *"letta dalla Commissione in chiave antilocalistica, in realtà non chiude le porte ad una disciplina dell'origine che si traduca in un dichiarato radicamento in luoghi specifici: il riferimento alla "montagna francese" è dichiarato illegittimo e contrastante con le norme sulla libera circolazione delle merci perché privo di una concreta connotazione d'origine, siccome non riferito ad alcun luogo specificamente individuabile"*.

⁴¹⁷ Una opportuna sintesi degli obiettivi in chiave concorrenziale del regolamento sulle DOP e IGP è offerta proprio nella sentenza *Pistre* al par. 25: *"Il regolamento n. 2081/92 ricorda, nel settimo e nel nono 'considerando', - che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che è necessario prevedere un'impostazione comunitaria; che, in effetti, un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirebbe la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirebbe, tramite un'impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farebbe aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori; - che il campo d'applicazione del regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica."*

L'indicazione geografica semplice è dunque, in questo ambito intermedio, una denominazione che, senza rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento comunitario sulle DOP e IGP (quindi, senza manifestare un nesso specifico qualità/territorio- anche nella forma meno intensa accordata alle IGP rispetto alle DOP) e senza essere generica, offra però al consumatore una qualche informazione sull'origine geografica del prodotto contraddistinto.

b) Una definizione esplicita della nozione di indicazione geografica semplice si ha quindi nella sentenza “*Warsteiner*”⁴¹⁸, definita in termini negativi come quella che “*non implica nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica*”, cioè che non presenta quel nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro, nesso rilevante per le indicazioni registrate⁴¹⁹. Se è pacifico⁴²⁰ che, in quanto per definizione carenti di tale nesso, alle indicazioni geografiche semplici non è applicabile il regolamento comunitario che riguarda solo le indicazioni geografiche registrate, tuttavia, secondo la Corte, “*non vi è nulla nel regolamento n. 2081/92 che indichi che tali indicazioni di origine geografica non possano essere tutelate in forza di una disciplina nazionale di uno Stato membro*”⁴²¹. Infatti, come già evidenziato nella sentenza “*Pistre*”⁴²² “*il regolamento n. 2081/92 non osta all'applicazione di una normativa nazionale che tuteli denominazioni le quali implicino riferimenti geografici specifici i quali, se esistessero nessi tra le caratteristiche dei prodotti richiamate da tali denominazioni e la zona geografica alla quale rinviano, potrebbero formare oggetto di una registrazione ai sensi del detto regolamento*”.

L'applicazione di normative nazionali che regolino le indicazioni geografiche semplici non può secondo la Corte vanificare lo scopo di armonizzazione alla base del sistema comunitario delle DOP e IGP⁴²³, in quanto queste normative riguardano indicazioni che ricadono fuori dello scopo di

⁴¹⁸ C-312/98, 7 novembre 2000, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, e Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*. La questione pregiudiziale su cui la Corte era chiamata ad interrogarsi era «*se il Reg. (CEE) 1992, n. 2081 osti ad una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una denominazione di origine geografica semplice, vale a dire di un'indicazione che non implica nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica*». La controversia opponeva lo *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV*, un'associazione che ha come oggetto sociale la lotta alla concorrenza sleale, alla *Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*, in relazione all'uso da parte di quest'ultima della denominazione «*Warsteiner*» sulle etichette applicate alle bottiglie di determinati tipi di birra che essa produceva in una birreria situata a Paderborn, località a 40 km da Warstein.

⁴¹⁹ La Corte richiama la sentenza “*Pistre*”, al punto 35. Si tratta del nesso di cui all' art. 2, n. 2, lett. b) del Reg.(CE) n. 2081/92

⁴²⁰ Cfr par.44 della sentenza *Warsteiner*.

⁴²¹ Si veda il par.45

⁴²² Cfr punti 39 e 40 della sentenza “*Pistre*”

⁴²³ Contrariamente a quanto sostenute dalla *Warsteiner Brauerei* e dal governo ellenico, per cui si veda il par. 48: “*La Warsteiner Brauerei e il governo ellenico obiettano che il fatto di autorizzare, a fianco del regolamento n. 2081/92, disposizioni nazionali sulla protezione di indicazioni geografiche che non si raccordano con i presupposti di protezione stabiliti nel regolamento si scontrerebbe con lo scopo stesso di quest' ultimo che, conformemente, in particolare, al suo settimo considerando, sarebbe quello di introdurre un sistema comunitario di protezione delle*

applicazione del regolamento; inoltre, gli ambiti sono diversi perché, per la tutela ai sensi del regolamento, occorre la registrazione; infine, in quanto “*la protezione nazionale che uno Stato membro può concedere a denominazioni geografiche che non soddisfano i presupposti per la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92 è disciplinata dal diritto nazionale del detto Stato membro e resta confinata al territorio dello stesso*”⁴²⁴.

A proposito della sentenza “*Warsteiner*”, è stato notato⁴²⁵ che

“la pronuncia della Corte, in realtà, si connota per quello che non dice non meno che per quello che dice. L'elemento di maggior rilievo della motivazione, infatti, accanto ad una lettura del regolamento n.2081/92 che ne circoscrive la 'rea applicativa, è nel totale silenzio serbato sugli artt. 30 e 36 (oggi 28 e 30) del Trattato in tema di divieto delle misure di effetto equivalente alle restrizioni alle importazioni”. Considerando, infatti, “l'ampio e decisivo rilievo tradizionalmente attribuito a queste disposizioni dalla giurisprudenza comunitaria”- come emerge proprio in queste pagine- “l'omissione di ogni richiamo a queste norme segna in realtà, dietro la dichiarante apparenza di una rassicurante continuità dei principi, una tappa importante nel processo di riscrittura delle regole di comunicazione nel commercio alimentare”.

Leggendo la sentenza “*Warsteiner*” insieme alla sentenza “*Pistre*” può dirsi che si ha una “*indicazione geografica semplice*” quando la denominazione offre informazioni sulla provenienza geografica del prodotto (è in questo senso “*geografica*”) e nel contempo la sua funzione geografica è limitata all'informazione, senza che essa miri ad instaurare e garantire alcun nesso territoriale ai sensi del regolamento comunitario, cioè un rapporto diretto tra qualità del prodotto e origine geografica (in questo l'indicazione è “*semplice*”). Tali indicazioni sono tutelabili a livello nazionale, e possono giustificare restrizioni della concorrenza ai sensi dell'art. 30 del Trattato, sussistendone i presupposti⁴²⁶.

Tuttavia, proprio nel confronto con la sentenza “*Pistre*” sulla “*montagna francese*” si apprezza la novità della sentenza “*Warsteiner*”: infatti, la prima “*pur ammettendo segni distintivi dell'origine geografica anche al di fuori del sistema delle DOP e IGP aveva confermato il rinvio*

indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine sostituendo le svariate prassi nazionali in materia con un insieme di regole comunitarie e un approccio più uniforme. Secondo il governo ellenico, il mantenimento di tali disposizioni nazionali metterebbe inoltre fundamentalmente in causa il sistema comunitario di registrazione introdotto tramite il regolamento n. 2081/92, per il fatto che esso permetterebbe la protezione di indicazioni geografiche senza che siano rispettate le regole di procedura e i rigidi presupposti sostanziali cui sono subordinate la loro registrazione e, pertanto, la loro protezione ai sensi del regolamento n. 2081/92”.

⁴²⁴ Cfr par.49 e 50

⁴²⁵ Da F.ALBISINNI, in *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein*, cit., p.113.

⁴²⁶ In argomento, leggasi F.ALBISINNI, *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein*, cit., p. 110, secondo cui la Corte “*ha riaffermato la compatibilità con il diritto comunitario di norme nazionali che assicurino la protezione delle indicazioni geografiche al di fuori delle ipotesi disciplinate dal regolamento n.2081/92, e così in assenza di qualunque legame fra le caratteristiche materiali del prodotto e la sua provenienza geografica, ed anche in assenza di qualunque apprezzabile differenza obiettiva fra prodotti ottenuti in località diverse*”.

all'art. 30 del Trattato come imprescindibile e decisivo canone regolatore in tutte le controversie sull'uso di nomi e denominazioni nella pratica del commercio, anche laddove (come nel caso della montagna francese) il confronto fosse soltanto tra produttori siti all'interno del medesimo stato membro";⁴²⁷ la sentenza sulla birra, invece, come si è visto,

*“omette qualunque richiamo all'art.30, dichiara lecita una disposizione nazionale che riservi solo ai prodotti ottenuti in una certa zona l'uso di una denominazione geografica, anche al di fuori dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e così (anche) in assenza di qualunque elemento obiettivo di caratterizzazione e legame fra il prodotto e la zona di produzione, motivando apparentemente solo sulla compatibilità con il regolamento n. 2081/92, nei fatti finendo con il proporre una lettura dell'art.30 del trattato, secondo la quale segni distintivi dell'origine geografica purchè veritieri non costituiscono misure di effetto equivalente alle restrizioni all'importazione, sicchè ben potrà vietarsi l'uso di tale denominazione a prodotti ottenuti in altre zone dello Stato, ovvero al di fuori dello stato in altro paese membro della Comunità”*⁴²⁸

3.1.3.6 segue. Il caso “*Bud*”(2003 e 2009): indicazioni geografiche semplici e indirette ed esigenze concorrenziali, tra tutela comunitaria e nazionale

Il tema della tutela delle indicazioni geografiche semplici è stato ulteriormente approfondito nella lunga vicenda inerente la birra *Bud*, che ha fatto sorgere una pluralità di controversie.

A livello comunitario, in particolare, rilevano la sentenza della Corte del novembre 2003⁴²⁹ e, molto recentemente, quella dell'8 settembre 2009, che ha preso le mosse proprio dall'interpretazione della prima sentenza (*Bud I*).

3.1.3.6.1 *Bud I (2003): lo spazio e la giustificazione delle indicazioni geografiche semplici e indirette*

a) Nel caso *Bud I*, la Corte, facendo riferimento al par. 45 alla sentenza *Warsteiner* anzitutto ribadisce che non vi è conflitto tra il campo di applicazione del regolamento comunitario sulle DOP e IGP e la possibilità di tutela a livello nazionale delle indicazioni geografiche semplici, in quanto il primo⁴³⁰ mira a “*garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche cui si riferisce*”, condizionata alla registrazione obbligatoria; invece, “*la protezione*

⁴²⁷ Così F.ALBISINNI, *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein*, cit., p. 114, che riferisce anche della posizione di chiusura della Commissione europea.

⁴²⁸ Così ancora F.ALBISINNI, *ibidem*.

⁴²⁹ CGCE, 18 novembre 2003, C-216/01, *Budějovický Budvar, národní podnik* contro *Rudolf Ammersin GmbH*
⁴³⁰ Si veda il par.73

nazionale che uno Stato membro può concedere a denominazioni geografiche che non soddisfano i presupposti per la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92 è disciplinata dal diritto nazionale del detto Stato membro e resta confinata al territorio di quest'ultimo".⁴³¹

b) Viene introdotto poi un nuovo elemento di dibattito, in relazione al fatto che il regime nazionale di protezione delle indicazioni di origine geografica di cui si tratta nella causa prevede una *protezione/tutela assoluta*, ossia indipendente dal rischio di inganno. Secondo la Corte tale elemento non muta la conclusione di cui sopra (cioè la possibilità di conciliare tutela comunitaria delle DOP e IGP e tutela nazionale delle indicazioni geografiche semplici, tenendo distinti gli ambiti), perché *“l'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92 non è determinato in funzione di tale circostanza, bensì dipende essenzialmente dalla natura della denominazione, nel senso che si limita alle designazioni relative ad un prodotto per il quale esiste un nesso particolare tra le sue caratteristiche e la sua origine geografica, nonché dalla portata comunitaria della protezione conferita”*.⁴³²

c) Nel caso in esame, poi, in merito agli artt. 28 e 30 del Trattato CE, la Corte afferma⁴³³ che *“il divieto di commercializzare in Austria, con la denominazione Bud, birra proveniente da paesi diversi dalla Repubblica ceca, divieto che deriva dalla convenzione bilaterale, può incidere sulle importazioni da altri Stati membri del prodotto di cui trattasi con la stessa denominazione, costituendo, perciò, un ostacolo al commercio intra-comunitario. Simile normativa rappresenta, pertanto, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28 CE”* Occorre però valutare come di consueto⁴³⁴ se la detta restrizione alla libera circolazione delle merci possa essere giustificata rispetto al diritto comunitario: soccorre in proposito il principio visto *supra* elaborato dalla Corte nella sentenza *Exportur* sul “torrone di Alicante”⁴³⁵ (che infatti la sentenza *Bud I* richiama esplicitamente), secondo cui quando una restrizione, derivante da un accordo bilaterale, mira- ad *“impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni”* e quindi a *“garantire la lealtà della*

⁴³¹ Cfr par.74. Dal momento che la denominazione di cui trattasi nella causa principale non fa parte delle designazioni che rientrano nella sfera di applicazione del regolamento n. 2081/92 (sono cioè indicazioni geografiche semplici) *“occorre risolvere la prima questione, per quanto riguarda il regolamento n. 2081/92, nel senso che quest'ultimo non osta all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta del detto paese terzo una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d'inganno e consente di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro”*.

⁴³² Si vedano i par.75 e 76.

⁴³³ Così il par.96

⁴³⁴ Al par.97 della sentenza in esame

⁴³⁵ Cfr sentenze *Exportur*, punto 37, e *Gorgonzola*, che si vedrà *infra*, punto 20.

concorrenza”, tale scopo “può essere considerato rientrare nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE, purché le denominazioni in questione non siano diventate generiche nello Stato d’origine, al momento dell’entrata in vigore di tale convenzione o in un momento successivo”. Dal momento che tale scopo è giudicato sussistere nel caso in esame⁴³⁶, la Corte conclude che “se è vero che dalle verifiche effettuate dal giudice del rinvio risulta che, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, la denominazione Bud designa una regione o un luogo del territorio di tale Stato e che la sua tutela è giustificata alla luce dei criteri dell’art. 30 CE, questo non osta nemmeno a che tale tutela sia estesa al territorio di un altro Stato membro quale, nel caso di specie, la Repubblica d’Austria”⁴³⁷. Questa conclusione vale dunque per il caso in cui la denominazione sia qualificata come indicazione geografica semplice e indiretta, definita dalla sentenza del 2009 che si vedrà appresso e che sintetizza in tale definizione i principi della precedente giurisprudenza come “una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall’altro, e che, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92⁴³⁸, denominazione che, inoltre, non è di per sé una denominazione geografica, ma almeno è idonea ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati”⁴³⁹. Dunque, l’esito del graduale cammino percorso dalla Corte – fatto da tante piccole tappe giurisprudenziali tra loro collegate - porta ad assicurare tutela alle indicazioni geografiche semplici e indirette, riconoscendo loro una funzione di trasparenza concorrenziale, analogamente a quanto il regolamento comunitario fa per le indicazioni qualificate. In altre parole, normative nazionali di tutela delle indicazioni geografiche semplici (quindi, al di fuori del sistema comunitario delle DOP e IGP) sono possibili solo in quanto strumenti di informazione del consumatore e dunque di chiarezza del mercato. Il che vuol dire anche che l’eccezione al principio di libera circolazione è applicabile in quanto pur sempre si tratta di far prevalere un altro aspetto dell’istanza concorrenziale, e cioè la tutela del consumatore che- nel momento in cui il mercato unico è sostanzialmente realizzato- sostituisce l’urgenza della lotta alla compartimentazione dei mercati per divenire la vera

⁴³⁶ Si veda il par.100.

⁴³⁷ Così il par.101. Cfr quindi il par.103 “Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che l’art. 28 CE ed il regolamento n. 2081/92 non ostano all’applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso fra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad un’indicazione di origine geografica semplice e indiretta del detto paese terzo una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d’inganno e consente di impedire l’importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro”.

⁴³⁸ Cfr *Exportur*, punto 11

⁴³⁹ Cfr *Warsteiner*, punti 43 e 44, ripresi dalla sentenza *Bud II*, par.73, che è il testo qui citato.

sfida in un mercato comune allargato a 27 Stati membri, e il vero cuore della nuova politica di qualità comunitaria⁴⁴⁰.

d) Qualora invece la denominazione non si riferisca “né direttamente né indirettamente” all'origine geografica del prodotto la soluzione sarà diversa da quella precedentemente prospettata. ponendosi ugualmente la questione se una tutela assoluta di tale denominazione come prevista dalla convenzione bilaterale- che costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci - possa essere giustificata in diritto comunitario alla luce dell'art. 30 CE o ad altro titolo. Secondo la Corte⁴⁴¹ “*in una ipotesi del genere, e fatta salva un'eventuale tutela in forza di diritti specifici quale il diritto dei marchi, la protezione di tale denominazione non può essere giustificata in forza della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE*”, né viene in rilievo “*un'esigenza imperativa di interesse generale come quella relativa alla correttezza degli scambi e alla tutela dei consumatori*”(esigenza squisitamente concorrenziale, dunque) dal momento che “*da nessuno degli elementi presentati alla Corte dal giudice del rinvio risulta che la tutela di tale denominazione sarebbe idonea ad evitare che operatori economici ottengano un vantaggio indebito o che i consumatori siano indotti in errore riguardo ad una qualsiasi caratteristica di tali prodotti*”.⁴⁴² Dunque, anche in questo caso- ma con esiti opposti in ragione della diversa qualificazione della denominazione- il criterio risolutivo è la idoneità del segno di qualità a svolgere una funzione promotrice della concorrenza, se non sotto il profilo della libera circolazione (essendovi potenzialmente una misura ad effetto equivalente), almeno sotto altri profili(lealtà della concorrenza, tutela del consumatore e della trasparenza) che giustificano l'eccezione al divieto di cui all'art. 28 del Trattato.

3.1.3.6.2 *Bud II* (2009): la natura esauriente del sistema comunitario di tutela delle indicazioni geografiche registrate (al contrario dei marchi comunitari)

⁴⁴⁰ Si noti l'intrecciarsi non perfettamente scindibile dei due accennati profili concorrenziali, quello qui *ex professo* analizzato (la libera circolazione delle merci) e quello della trasparenza concorrenziale e tutela del consumatore.

⁴⁴¹ Si veda il par.108

⁴⁴² La Corte conclude (al par.111) che “*Di conseguenza, la seconda questione va risolta nel senso che l'art. 28 CE osta all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso fra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad una denominazione che non si riferisce né direttamente né indirettamente nel detto paese all'origine geografica del prodotto da essa designato una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d'inganno e consente di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro*”.

La causa *Bud II*⁴⁴³- che ha dato luogo alla sentenza dell'8 settembre 2009 costituisce il proseguimento della causa del 2003⁴⁴⁴. La Corte si è dovuta pronunciare su una serie articolata di questioni pregiudiziali collegate alla precedente sentenza e che costituiscono al momento l'ultima

⁴⁴³ CGCE, C-478/07, 8 settembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik* contro *Rudolf Ammersin GmbH*

⁴⁴⁴ La Corte è stata investita dallo stesso giudice del rinvio (Handelsgericht Wien) e in relazione alla lite tra le stesse parti, e verte sull'interpretazione di alcuni passaggi della sentenza del 2003. Il giudice del rinvio, ritenendo che la soluzione della controversia ad esso sottoposta dipenda dall'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le diverse questioni pregiudiziali, che, formulate in modo piuttosto complesso, è necessario riportare qui integralmente (par.60), perché qualsiasi sintesi sarebbe imprecisa.

«1) Nella [citata sentenza *Budějovický Budvar*] la Corte di giustizia ha stabilito che, affinché la tutela quale indicazione geografica di una denominazione che nel paese di origine non è né il nome di un luogo né quello di una regione sia compatibile con l'art. 28 CE, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- tale denominazione deve designare, secondo le condizioni di fatto
- e secondo le concezioni esistenti nello Stato di origine, una regione od un luogo del territorio di tale Stato, e
- la sua protezione deve essere giustificata in base ai criteri di cui all'art. 30 CE.

Se tali requisiti significano:

- che la denominazione in quanto tale svolge concretamente una funzione di indicazione geografica riferita ad un determinato luogo o ad una determinata regione, oppure se sia sufficiente che la denominazione sia idonea, in connessione con il prodotto da essa designato, a informare i consumatori del fatto che tale prodotto proviene da un determinato luogo o da una determinata regione dello Stato di origine;
 - che i tre presupposti di cui sopra costituiscono condizioni che debbono essere esaminate separatamente ed essere soddisfatte cumulativamente;
 - che, ai fini dell'accertamento delle concezioni esistenti nel paese di origine, deve essere effettuato un sondaggio tra i consumatori e, in caso affermativo, che ai fini della tutela è necessario un livello di notorietà e di riconoscibilità basso, medio o elevato;
 - che la denominazione è stata effettivamente utilizzata nello Stato di origine come indicazione geografica da più imprese, e non da un'unica impresa, e che l'utilizzo come marchio da parte di una sola impresa osta al riconoscimento della tutela.
- 2) Se il fatto che una denominazione non sia stata notificata o denunciata né entro il termine di sei mesi previsto dal regolamento n. 918/2004 né altrimenti ai sensi del regolamento n. 510/2006 determini come conseguenza una perdita di efficacia di un'eventuale tutela nazionale esistente o comunque di un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro, nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale dello Stato di origine, la denominazione costituisca un'indicazione geografica qualificata ai sensi del regolamento n. 510/2006.
- 3) Se il fatto che, nell'ambito dell'Atto di adesione [uno] Stato membro abbia richiesto la tutela di varie indicazioni geografiche qualificate per un prodotto alimentare ai sensi del regolamento n. 510/2006 abbia come conseguenza che un'eventuale tutela nazionale o comunque un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro relativa ad un'ulteriore denominazione per lo stesso prodotto non può più essere mantenuta e che al detto regolamento n. 510/2006 spetta in proposito efficacia esauriente».

pronuncia in ordine temporale circa la tematica del rapporto tra qualità agro-alimentare e principio delle libera circolazione delle merci.

a) Nel rispondere al primo quesito, la Corte ribadisce anzitutto- con particolare chiarezza- quale sia la nozione di indicazione geografica semplice⁴⁴⁵ e indiretta rilevante per il diritto comunitario, in contrapposizione alle denominazioni di origine dette qui “qualificate”, vale a dire denominazioni di origine che rientrano nella sfera di applicazione del Reg.(CE) n. 510/2006, sfera di applicazione identica su questo punto a quella del Reg. (CE) n. 2081/92.

*“In particolare, come la Corte ha ricordato al punto 54 della citata sentenza Budějovický Budvar, una denominazione di origine geografica semplice riveste un carattere indiretto se non è di per sé una denominazione geografica, ma è almeno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati.”*⁴⁴⁶

b) Rispondendo alla prima questione pregiudiziale⁴⁴⁷- che verte in sostanza sull’interpretazione del punto 101 della sentenza del 2003⁴⁴⁸-la Corte stabilisce che è compito del giudice del rinvio verificare la natura di indicazione geografica semplice e indiretta “secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca”⁴⁴⁹accertando se “anche se non è, di per sé, una denominazione geografica sia quantomeno idonea a informare i consumatori del fatto che il prodotto che la reca proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro”

“Per contro, se siffatto esame dimostrasse che la denominazione di cui trattasi è priva di tale capacità minima di far riferimento all’origine geografica del prodotto considerato, la sua tutela non potrebbe essere giustificata in forza della tutela della proprietà industriale e commerciale ai

⁴⁴⁵ Cfr par.73 sentenza in esame, citato a proposito della sentenza Bud I poco sopra

⁴⁴⁶ Così il par.81

⁴⁴⁷ Cfr par.94

⁴⁴⁸ Cfr par.70

⁴⁴⁹ Secondo il par.78, il riferimento effettuato dal par.101 della sentenza Bud I alle condizioni di fatto e alle concezioni prevalenti nella Repubblica ceca dev’essere inteso nell’ambito particolare del sistema di tutela della designazione «Bud» in forza dei trattati bilaterali controversi:Tale sistema, analogamente a quello della sentenza Exportur, si basa su un’estensione della tutela quale prevista nello Stato membro di origine, nella fattispecie la Repubblica ceca, allo Stato membro di importazione, nella fattispecie la Repubblica d’Austria,in deroga al principio di territorialità.

sensi dell'art. 30 CE e in via di principio sarebbe in contrasto con l'art. 28 CE, qualora non possa essere giustificata per un altro titolo” .

Si noti il riferimento alla “capacità minima” di riferimento all’origine, intesa come soglia di accesso all’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 30 e, implicitamente, alla natura di diritto di proprietà industriale.

c) Il giudice del rinvio dovrà *“oltre accertare, del pari con riguardo alle condizioni di fatto e alle concezioni esistenti nella Repubblica ceca, se, come è affermato al punto 99 della detta sentenza, la denominazione di cui trattasi nella causa principale non abbia acquisito, alla data dell’entrata in vigore dei trattati bilaterali di cui trattasi o successivamente a tale data, una natura generica in detto Stato membro, dal momento che la Corte ha già deciso, ai punti 99 e 100 della stessa sentenza, che lo scopo del sistema di tutela istituito da detti trattati rientra nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE”*: dunque, la genericità delle denominazioni si conferma come il limite “inferiore” alla tutela (potendosi intendere come limite “superiore” quello in cui inizia la tutela di una denominazione come indicazione geografica qualificata).

d) Inoltre, è sempre il giudice del rinvio a dover decidere *“in mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia” “se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato ad illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni esistenti nella Repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione «Bud»” possa essere qualificata come indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e che questa non abbia acquisito una natura generica in detto Stato membro. Del pari, con riguardo a questo stesso diritto nazionale, il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di detti accertamenti, la percentuale di consumatori considerata sufficientemente significativa”*. E’ evidente che, in base a tale affermazione, ciò che diventa cruciale è la percezione del pubblico-variabile nel tempo e nello spazio- che risulterebbe dal sondaggio di opinioni, in grado di incidere in modo risolutivo sulla qualificazione giuridica della fattispecie.

e) Interpretando l’art. 30 del Trattato, quindi, la Corte ha statuito che esso *“non impone un obbligo concreto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nello Stato membro di origine perché la tutela di questa sia giustificata con riguardo a detto articolo. La questione se tale obbligo si applichi nella causa principale deve essere risolta dal giudice del rinvio con riguardo al diritto nazionale applicabile, in particolare al sistema di tutela previsto dei trattati bilaterali di cui trattasi”*.

f) Ma la pronuncia in esame non si limita a chiarire e in qualche modo sistematizzare i vari profili della nozione di indicazione geografica semplice e indiretta in riferimento al principio di libera circolazione: essa ha un particolare interesse con riguardo al profilo del rapporto tra normative nazionali di tutela delle indicazioni geografiche e tutela comunitaria.

Infatti la Corte, ponendosi la questione della *natura esauriente* del Reg.(CE) n. 510/2006 rispetto alle normative nazionali, afferma con forza che *“il regolamento n. 510/2006 mira non a stabilire, accanto a norme nazionali che possono continuare ad essere vigenti, un regime complementare di tutela delle indicazioni geografiche qualificate, alla guisa ad esempio di quello istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), ma a prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente per siffatte indicazioni”*⁴⁵⁰.

La Corte ricorda che la “funzione essenziale” delle indicazioni geografiche registrate consiste nella garanzia di qualità, fondamento della reputazione del prodotto cui si lega l’immagine che i consumatori ne hanno. Per assicurare tale funzione – che ne fanno ad un tempo strumenti di concorrenza e di tutela della qualità nell’ambito della politica agricola comunitaria⁴⁵¹ - le indicazioni geografiche hanno natura di diritti di proprietà industriale e commerciale (afferma, questa, senz’altro funzionale all’applicabilità dell’art. 36, ma preziosa ben oltre tale scopo, in un ambito come quello delle indicazioni geografiche in cui la natura di DPI è contestata soprattutto a livello internazionale).⁴⁵² Ciò premesso, secondo la Corte⁴⁵³, *“se fosse lecito per gli Stati membri*

⁴⁵⁰ Cfr par.129 della sentenza: *“ Il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorché siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento”*.

⁴⁵¹ La Corte ricorda che il Reg. (CE) n. 2081/92 -e quindi il Reg.(CE)n. 510/2006- ha lo scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche –cui è funzionale l’obbligo di registrazione- (par.107), nell’ambito di una *“tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all’uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare”*(par.109), soddisfacendo in particolare le attese dei consumatori *“in materia di prodotti di qualità e di un’origine geografica certa”* nonché facilitando *“il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale (v., in tal senso, sentenza Ravil, cit., punto 48, nonché 20 maggio 2003, causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, Racc. pag. I-5121, punto 63)”*.

⁴⁵² Così il par. 110: *“ Le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l’uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possiede talune caratteristiche particolari. Esse possono*

consentire ai loro produttori di utilizzare sui loro territori nazionali una delle diciture o uno dei simboli riservati dall'art. 8 del regolamento n. 510/2006 alle denominazioni registrate in forza di detto regolamento, basandosi su un titolo nazionale il quale potrebbe rispondere ad obblighi meno severi di quelli imposti nell'ambito di detto regolamento per i prodotti di cui trattasi, la garanzia di qualità in parola, che costituisce la funzione essenziale dei titoli conferiti in forza del regolamento n. 510/2006, rischierebbe di non essere assicurata, il che potrebbe del pari, nel mercato interno, compromettere lo scopo di una concorrenza uguale fra i produttori di prodotti recanti tali diciture o simboli e potrebbe, in particolare, ledere i diritti che devono essere riservati ai produttori che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi al fine di poter utilizzare un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento". Inoltre "tale rischio di pregiudizio dell'obiettivo fondamentale di garantire la qualità dei prodotti agricoli considerati è tanto più notevole in quanto, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, contrariamente ai marchi, non è stata adottata parallelamente alcuna misura comunitaria di armonizzazione di eventuali sistemi nazionali di tutela delle indicazioni geografiche".⁴⁵⁴

Dunque, si evidenzia una *fondamentale differenza tra i sistemi di tutela di indicazioni geografiche e marchi nel diritto comunitario*: mentre per i marchi vi sono normative nazionali parallele armonizzate, cui si aggiunge poi uno strumento specificamente comunitario (il marchio comunitario), per le indicazioni geografiche il sistema comunitario ha natura esclusiva ed esauriente⁴⁵⁵: normative nazionali possono sussistere ma solo ove non interferiscano con l'ambito di applicazione del regolamento comunitario sulle DOP e IGP. Il che significa, coerentemente con la giurisprudenza finora esaminata, solo ove tali normative riguardino l'ambito residuale delle indicazioni geografiche semplici e dei marchi collettivi geografici.

godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici" e il par.111 "Ne discende che il regolamento n. 510/2006, adottato in base all'art. 37 CE, costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti".

⁴⁵³ Cfr par.112

⁴⁵⁴ Si veda il par.113

⁴⁵⁵ Che si desume anche da altri elementi, cfr par.115 ss della sentenza *Bud II*.

L'applicazione di tali normative nazionali, pertanto, è compatibile con il diritto comunitario alla duplice condizione che

1) non interferiscano con gli scopi e con l'ambito di applicazione del regolamento comunitario sulle DOP e IGP, né consistano in appropriazione di denominazioni generiche;

2) non si traducano – come si è visto- in una misura discriminatoria non giustificabile ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

Osservati questi due principi- che costituiscono primaria applicazione del principio concorrenziale – possono e devono poi essere tutelati altri segni qualitativi, quali le indicazioni geografiche semplici e i marchi collettivi geografici, in un ambito residuale tutto da definire, in cui però pure il principio guida è- come emerge dalla disamina finora effettuata- quello concorrenziale (*sub specie* di esigenza di informare il consumatore e di certificare qualità obiettive del prodotto non direttamente connesse all'origine).

3.1.3.7 “*Markenqualität*” (2002) e “*marchio di qualità vallone*” (2004): limite territoriale e limite merceologico alla legittimità dei c.d. “marchi territoriali di qualità”. Qualità obiettiva e apertura soggettiva a tutti gli operatori comunitari.

Il sindacato della Corte di Giustizia in relazione alla compatibilità degli strumenti di indicazione dell'origine e della qualità si è occupato anche esplicitamente di quella particolare tipologia di marchi-strutturati come marchi collettivi geografici- che va sotto il nome di “marchi territoriali”⁴⁵⁶.

a) Nella sentenza “*Markenqualität*”⁴⁵⁷ si ribadisce che una politica di qualità non è esclusa dal campo di applicazione del divieto di misure ad effetto equivalente⁴⁵⁸, il che sembra confermare il

⁴⁵⁶ Cfr *infra*, la sezione appositamente dedicata alla fattispecie.

⁴⁵⁷ CGCE, 5 novembre 2002, causa C-325/00, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, “avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, con la concessione del marchio di qualità «*Markenqualität aus deutschen Landen*» (qualità di marca della campagna tedesca) a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati in Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

⁴⁵⁸ Cfr il par. 25 “*Si deve quindi, del pari, respingere l'argomento secondo cui il fatto che la disciplina controversa persegua una politica di qualità la escluderebbe dal campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato. Infatti, l'esistenza di una restrizione ai sensi dell'art. 30 del Trattato dev'essere valutata con riferimento all'effetto della misura interessata sugli scambi*”. Sotto un diverso profilo, il caso in esame riveste interesse anche per il fatto che si tratta di contratti di licenza di marchi.

dato che nell'impostazione europea le esigenze concorrenziali prevalgono sulla tutela della qualità perseguibile a livello nazionale e che, d'altronde, a livello comunitario, ogni tutela della qualità è portata avanti (e giustificata nel caso restringa la libera circolazione) in ragione soprattutto della sua valenza concorrenziale.

Nel caso in esame si stabilisce che la disciplina nazionale controversa- ritenuta avere tra l'altro natura di misura pubblica imputabile allo Stato membro⁴⁵⁹ - ha⁴⁶⁰ *“quantomeno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri. Infatti una simile disciplina, introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolinea la provenienza tedesca dei prodotti interessati, può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio CMA, escludendo i prodotti importati”*⁴⁶¹.

La giustificazione ai sensi dell'art.36 del Trattato è d'altra parte esclusa- in relazione ad un principio già affermato, limitatamente al profilo dell'ampiezza del territorio, nella sentenza *Sekt*- in quanto *“una disciplina quale quella di cui alla presente fattispecie, che definisce la zona di provenienza con riferimento all'estensione del territorio tedesco e che si applica a tutti i prodotti agroalimentari che soddisfano determinati requisiti qualitativi, non può in alcun caso essere considerata come un'indicazione geografica che possa essere giustificata ai sensi del disposto dell'art. 36 del Trattato”*. Da questa affermazione si ricavano due conclusioni.

La prima, che un marchio di qualità può essere considerato una “indicazione geografica” (semplice⁴⁶², naturalmente) rientrante nel concetto di “proprietà industriale” di cui all'art. 36 del Trattato, se sussistono due condizioni (in aggiunta-deve ritenersi-agli elementi previsti dalla nozione stessa di “indicazione geografica semplice” già esaminata): 1) la delimitazione del *territorio*, deve essere specifica, in particolare non coincidente con l'intero Stato membro (limite di specificità

⁴⁵⁹ Come si evince dal par.18, l'ente (CMA) che gestiva le licenze del marchio in oggetto-*istituito da una legge nazionale e finanziato mediante un contributo a carico dei produttori*-aveva natura pubblicistica e dunque, secondo la Corte, non poteva *“sotto il profilo del diritto comunitario, godere della stessa libertà di cui godono gli stessi produttori o le associazioni di produttori di carattere volontario per quel che riguarda la promozione della produzione nazionale (v., in tal senso, sentenza 13 dicembre 1983, causa 222/82, Apple and Pear Development Council, Racc. pag. 4083, punto 17). Così, esso è tenuto a rispettare le norme fondamentali del Trattato in ordine alla libera circolazione delle merci quando instaura un regime, aperto a tutte le imprese dei settori interessati, il quale può avere sul commercio intracomunitario effetti analoghi a quelli derivanti da un regime instaurato da pubbliche autorità”*. Anche dalla natura del fondo amministrato dall'ente, discendeva che la disciplina controversa era considerabile una misura pubblica ai sensi dell'art. 30 del Trattato, imputabile allo Stato membro.

⁴⁶⁰ Cfr par.23

⁴⁶¹ Si veda il par. 24 *“Il fatto che l'uso del marchio CMA sia facoltativo non ne elimina il carattere di ostacolo per gli scambi, dato che l'uso di questo marchio favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene (v., in tal senso, sentenza 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers, Racc. pag. 1935, punto 26).”*

⁴⁶² Ovviamente la questione non riguarda le indicazioni geografiche registrate, in cui zona di produzione e prodotti sono indicati nel disciplinare di produzione, e la cui tutela vale in tutto il territorio comunitario.

territoriale); 2) specifica deve anche essere la delimitazione dei *prodotti* contrassegnati, che non possono rappresentare un coacervo indistinto di prodotti agro-alimentari (limite di specificità *merceologica*).

La seconda conseguenza consiste nel fatto che tali due condizioni, oltre ad integrare la nozione stessa di segno di qualità diverso dalle indicazioni geografiche registrate, ne segna anche la legittimità concorrenziale ai sensi del Trattato. Anzi, proprio nel cercare di evitare misure anticoncorrenziali, ha preso corpo dalla giurisprudenza l'istituto stesso.

Va da sé che tali due condizioni si prestano ad una lettura *a contrario*: se l'estensione della zona di provenienza a *tutto un territorio nazionale* (in questo caso quello tedesco) e l'applicazione del segno a *indistinti* prodotti agro-alimentari che soddisfano determinati requisiti qualitativi è incompatibile con il principio di libera circolazione, se ne può desumere invece che un marchio di qualità che definisca in modo più specifico la zona di produzione di riferimento e che limiti la propria operatività a prodotti specifici (identici o affini) sia legittimo dal punto di vista del Trattato.

b) Interessante è anche il caso del "*marchio di qualità vallone*"⁴⁶³: in esso la Corte ha ribadito- sulla scia della già esaminata giurisprudenza *Eggers*- la necessità di basare la concessione di marchi territoriali di qualità solo sulle caratteristiche obiettive del prodotto contrassegnato, e non sulla localizzazione del processo produttivo. Nel caso l'oggetto è un vero e proprio marchio collettivo, istituito dal governo vallone come segno "*che attesta che un prodotto fabbricato o trasformato in Vallonia possiede un insieme distinto di qualità e caratteristiche specifiche preliminarmente fissate e che stabilisce un livello di qualità*"⁴⁶⁴. L'istituzione di tale marchio ha suscitato la reazione della Commissione europea che ha comunicato alle autorità belghe che essa considerava il marchio di qualità vallone contrario, in particolare, all'art. 30 del Trattato CE (attuale art. 28 CE) "*in quanto, tra le condizioni per ottenere il marchio, figura l'obbligo di trasformazione o di fabbricazione in Vallonia, mentre i presupposti che danno accesso ad una denominazione di qualità dovrebbero riferirsi esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto, escludendo qualsiasi riferimento alla sua origine geografica*"⁴⁶⁵. Poiché il governo vallone non si è adeguato alle indicazioni della Commissione, questa è ricorso alla Corte di Giustizia la quale ha dichiarato l'illegittimità di tale marchio perché "*le disposizioni nazionali in questione potrebbero avere effetti sulla libera circolazione delle merci in quanto favorirebbero la commercializzazione delle merci di*

⁴⁶³ CGCE, 17 giugno 2004, causa C-255/03, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*

⁴⁶⁴ Cfr par.2 della sentenza in esame

⁴⁶⁵ Così il par.3

*origine nazionale a detrimento delle merci importate. Esse costituirebbero quindi una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione contraria all'art. 28 CE.*⁴⁶⁶

3.1.3.8 “*Gorgonzola/Cambozola*” (1999): la possibilità di provvedimenti nazionali a tutela delle indicazioni geografiche registrate (contro marchi evocativi)

Come si è visto finora, i problemi di compatibilità con il principio di libera circolazione si pongono prevalentemente in relazione ai segni *diversi* dalle indicazioni geografiche registrate, in quanto queste sono configurate come strumenti operativi sul mercato unico.

Tuttavia, nella giurisprudenza comunitaria anche le *indicazioni registrate* hanno fatto emergere alcuni profili di possibile conflitto con il principio di libera circolazione.

Anzitutto, ci si è interrogati sulla possibilità per gli Stati membri di intervenire a tutela delle indicazioni geografiche registrate con provvedimenti nazionali (in particolare d'urgenza e inibitori) senza incorrere nella violazione del principio di libera circolazione delle merci.

E' questo il primo profilo affrontato dalla Corte di Giustizia nel caso “*Gorgonzola/Cambozola*”⁴⁶⁷, su cui si tornerà a proposito del conflitto tra marchi e indicazioni geografiche, e del concetto di evocazione. Per quanto interessa in questa sede, ci si limita a ricordare che in tale procedimento veniva chiesto alla Corte di pronunciarsi anzitutto sulla compatibilità con le norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci dell'adozione da parte dello Stato Membro di provvedimenti nazionali inibitori a tutela delle denominazioni di origine,⁴⁶⁸ potendo questi configurare una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato ma essendo anche ipotizzabile una giustificazione ex art. 36 del Trattato.

La Corte statuiva che “*allo stato attuale del diritto comunitario il principio della libera circolazione delle merci non osta all'emanazione da parte di uno Stato membro dei provvedimenti*

⁴⁶⁶ Cfr par.10

⁴⁶⁷ CGCE, C-87/97, 4 marzo 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*. In tale controversia si contrapponevano la denominazione “Gorgonzola”, protetta in Austria dall'art.3 della convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi firmata a Stresa il 1° giugno 1951 («convenzione di Stresa»), e dal 1996 dal diritto comunitario conformemente al regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, e il marchio “Cambozola”, formaggio a pasta molle, fabbricato in Germania, e venduto in Austria.

⁴⁶⁸ In quanto lo Handelsgericht di Vienna vietava, su richiesta del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, di smerciare, nelle more del detto procedimento, il formaggio recante la denominazione «Cambozola» (cfr par.13)

che gli competono al fine di garantire la tutela delle denominazioni d'origine registrate in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081".⁴⁶⁹

Il che significa che- dal momento che si tratta di tutelare strumenti di concorrenza validi per tutto il mercato unico(le indicazioni registrate), e quindi non suscettibili di creare compartimentazioni di mercato, e rientranti per di più nella nozione di proprietà industriale ex art. 30 del Trattato- tutelare tali segni da parte del giudice nazionale- lungi dal costituire un ostacolo alla concorrenza- la favorisce anzi tutelandone gli strumenti privilegiati nell'agro-alimentare.

3.1.3.9 "Rioja" (2000) , "Grana Padano" e "Prosciutto di Parma" (2003): condizionamento in zona e prevalenza della tutela della qualità e della reputazione

Vi è un altro importante profilo di interferenza tra principio della libera circolazione e tutela delle DOP e IGP registrate. Si tratta della valutazione della compatibilità concorrenziale di regole che stabiliscano che una serie di operazioni richiedono che (quali l'imbottigliatura, il confezionamento, la grattugiatura, l'affettamento) siano effettuate nella zona di produzione del prodotto a denominazione registrata (c.d. condizionamento in zona).

a) La Corte si è pronunciata sulla questione in varie occasioni. Nel 2000, nel caso relativo al vino "Rioja"⁴⁷⁰, essa, imposta la soluzione al problema secondo una linea argomentativa che verrà mantenuta inalterata nella giurisprudenza successiva⁴⁷¹.

Secondo tale impostazione, una condizione che stabilisca che una determinata operazione (nel caso di specie l'imbottigliamento di un vino a denominazione di origine),va effettuata nella zona di produzione- pur avendo effetti restrittivi sugli scambi- deve essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode una denominazione di origine. Se la misura potenzialmente anticoncorrenziale è anche "misura di tutela" della denominazione, e non esistono

⁴⁶⁹ Cfr par. 20 "Gli artt. 30 e 36 del Trattato, che non ostano all'applicazione delle norme di una convenzione bilaterale tra Stati membri relativa alla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine purché le denominazioni tutelate non abbiano acquistato natura generica nello Stato d'origine (v. sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur, Racc. pag. I-5529, punto 39), non possono a fortiori impedire che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per la tutela delle denominazioni registrate in forza del regolamento n. 2081/92 e che in quanto tali, conformemente all'art. 3 del detto regolamento, sono prive di natura generica. Nel caso di specie sarà quindi sufficiente, per fornire una soluzione utile al giudice a quo, interpretare le disposizioni della normativa comunitaria che disciplinano la possibilità di mantenere in uso un marchio come «Cambozola»".

⁴⁷⁰ CGCE, 16 maggio 2000, causa C-388/95, *Regno del Belgio* (sostenuto da Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica finlandese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) contro *Regno di Spagna* (sostenuto da Repubblica italiana, Repubblica portoghese, Commissione delle Comunità europee).La sentenza si richiama ad alcuni principi della sentenza della Corte del 9 giugno 1992, *Delhaize et le Lion*, C-47/90.

⁴⁷¹ Per un commento alla sentenza, ove si rilevano anche alcuni limiti e lacune nel ragionamento del giudice comunitario, si veda M.BORRECCETTI, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Riv.dir.agr.*,2000, II, p. 306 ss.

misure alternative meno restrittive idonee a conseguire l'obiettivo di tutela della qualità, tale misura è dunque giustificata ai sensi del Trattato⁴⁷².

b) In due casi del 2003 – decisi entrambi nello stesso giorno per identità di problema e di conclusioni- riguardanti due delle più importanti denominazioni riconosciute del nostro Paese, e cioè il formaggio Grana Padano ed il Prosciutto di Parma, la Corte applica la giurisprudenza Rioja,.

Nel caso “*Grana Padano*”⁴⁷³ e nel caso “*Prosciutto di Parma*”⁴⁷⁴, la Corte statuisce che il fatto di subordinare l'uso della denominazione di origine protetta alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento (per il prosciutto) o di grattugiatura e confezionamento (per il formaggio) siano effettuate nella zona di produzione costituisce, sì, una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi del Trattato, ma tale condizione può essere considerata giustificata in ragione della necessità di mantenere elevato il livello qualitativo del prodotto, alla base della reputazione detenuta presso il pubblico dei consumatori. Infatti, lo scopo che il “condizionamento in zona” si propone è quello⁴⁷⁵ di “*preservare la reputazione del prodotto potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità*” a tutela della denominazione di origine e a beneficio della collettività degli operatori interessati.

La restrizione pertanto “*può essere considerata necessaria per la realizzazione dell'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive e idonee a conseguirlo*”⁴⁷⁶, dal momento che occorre ammettere che “*controlli effettuati al di fuori della zona di produzione fornirebbero meno garanzie in merito alla qualità e all'autenticità del prodotto rispetto a quelli effettuati nella zona di produzione sotto la responsabilità dei beneficiari della denominazione*”⁴⁷⁷. La scelta di considerare giustificata ai sensi dell'art.30 del Trattato si traduce in una scelta a favore di una “qualità forte” (in contrapposizione a quel rischio di “banalizzazione” paventato agli inizi della giurisprudenza comunitaria sulla materia), che mira ad evitare “*il rischio per la qualità e l'autenticità del prodotto offerto al consumo*”, rischio che è “più

⁴⁷² Cfr par.51 ss della sentenza

⁴⁷³ CGCE, 20 maggio 2003, C-469/00 *Ravil SARL contro Bellon import SARL e Biraghi SpA*. La controversia opponeva tra, da un lato, la Ravil, con sede in Francia, e, dall'altro, la Biraghi SpA, con sede in Italia, produttore di formaggio «Grana Padano», nonché la Bellon import SARL, con sede in Francia, importatore e distributore esclusivo dei prodotti della Biraghi per la Francia, relativamente alla commercializzazione da parte della Ravil, in Francia, con la denominazione «Grana Padano râpé frais», di formaggio «Grana Padano» grattugiato e confezionato in questo Stato membro. Oggetto dell'interpretazione della Corte era la natura di misura ad effetto equivalente (e l'eventuale giustificabilità ai sensi dell'art.30 del trattato) di una convenzione bilaterale che rendeva applicabile una condizione di grattugiatura e di confezionamento del prodotto nella zona di produzione della denominazione d'origine «Grana Padano».

⁴⁷⁴ CGCE, 20 maggio 2003, C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA contro Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd*. La controversia è analoga a quella relativa al Grana Padano. Per un commento, si veda G.E.EVANS - M.BLAKENEY, *The protection of geographical indications*, cit..

⁴⁷⁵ Cfr par.63 della sentenza *Prosciutto di Parma*.

⁴⁷⁶ Par.64 *Prosciutto di Parma*

⁴⁷⁷ Par.60 *Prosciutto di Parma*

rilevante” allorché le operazioni suddette si svolgano fuori della zona di produzione. Poiché si tratta di tutelare una qualità in senso forte e oggettivo, nel quadro della tendenza a valorizzare la qualità tipica della politica agricola comunitaria⁴⁷⁸, non sarebbe neppure sufficiente una compensazione in termini di informazione al consumatore, ovvero un obbligo di etichettatura⁴⁷⁹ che indichi lo svolgimento di tali operazioni fuori zona, mentre è necessario che, per l’opponibilità, agli operatori economici (sulla base del principio di certezza del diritto) occorre che la condizione sia “portata a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria”⁴⁸⁰.

In conclusione, dall’evoluzione appena ripercorsa, appare chiaro che nel bilanciamento (nell’applicazione, se si vuole, della *rule of reason* di cui si diceva) tra tutela della qualità e tutela della concorrenza intesa come libera circolazione delle merci la prima esigenza prevale sulla seconda quando tutelare la qualità significa solo apparentemente contraddire il principio concorrenziale: in realtà, il rafforzamento della distintività e la difesa degli strumenti di qualità offerti sul mercato comune si risolve in ultima analisi nella predisposizione di mezzi più efficaci per la competizione, tutelando quella reputazione che perdura solo quando costruita su valori di autentica qualità. Sembra questo il corretto criterio alla luce del quale leggere la giurisprudenza della Corte ed anche la sua evoluzione nel senso di non sacrificare più in ogni caso le specificità qualitative in nome del principio di libera circolazione ma di garantire alla tutela del locale-in quanto utile alla concorrenza sul mercato comune- anche per mezzo di segni di qualità “atipici” o comunque diversi dalle DOP e IGP (che tuttavia rivestono pur sempre un rilievo centrale e insostituibile nell’ottica della politica di qualità comunitaria).

3.1.4 Nuove domande di tutela locale e mercato unico: problemi irrisolti e proposte

⁴⁷⁸ Cfr par.48 del caso *Grana Padano*

⁴⁷⁹ Si legga il par 65 della sentenza *Grana Padano*: “A tale riguardo, la denominazione di origine non sarebbe tutelata in maniera comparabile da un obbligo, imposto agli operatori stabiliti al di fuori della zona di produzione, di informare i consumatori, mediante un’adeguata etichettatura, del fatto che la grattugiatura e il confezionamento sono avvenuti al di fuori di tale zona. Infatti, un pregiudizio alla qualità o all’autenticità di un formaggio grattugiato e confezionato al di fuori della zona di produzione, dovuto al realizzarsi dei rischi connessi alle operazioni di grattugiatura e di confezionamento, potrebbe nuocere alla reputazione di tutti i formaggi smerciati con la denominazione di origine compresi quelli grattugiati e confezionati nella zona di produzione sotto il controllo della collettività beneficiaria di tale denominazione.”

⁴⁸⁰ Così il dispositivo finale di ambedue le sentenze. Il principio qui esposto è peraltro richiamato nel caso *Bavaria* che si vedrà nel corso del presente capitolo. Si veda la soluzione basata sul principio di trasparenza *sub specie* di motivazione adottata dal vigente regolamento applicativo del Reg.(CE) n.510/2006, e cioè il Reg.(CE)n.1898/2006, all’art.8, sul “Condizionamento nella zona geografica delimitata”: “se l’associazione richiedente stabilisce nel disciplinare che il condizionamento del prodotto agricolo o alimentare di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 deve avvenire nella zona geografica delimitata, tali restrizioni alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi devono essere motivate con argomenti specificamente riferiti al prodotto di cui trattasi”.

Dopo aver delineato in tutta la sua complessità il quadro di principi elaborati dalla Corte di Giustizia, occorre soffermarsi su alcune questioni particolarmente sentite ed urgenti nel settore agro-alimentare, per risolvere le quali è necessario ricorrere proprio ai principi giurisprudenziali suddetti. Tali questioni sono espressione di una domanda di tutela da parte di comunità locali e territoriali, di cui si fanno portavoce soprattutto le istituzioni pubbliche -enti esponenziali di tali comunità, e come tali più vicine agli interessi degli operatori economici locali. Questa emergente esigenza di tutela a livello locale si scontra spesso proprio con l'esigenza di tutelare la libera circolazione delle merci, tant'è che il principio concorrenziale, nella percezione di queste comunità locali, rischia di divenire non un'opportunità di libertà e di sviluppo, ma un "fardello" incomprensibile da tollerare o da eludere con ogni mezzo. Un approccio che, in nome del principio di libera circolazione, sacrificasse tali istanze di tutela, pregiudicherebbe forse, nel lungo periodo, il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni comunitarie, e la fiducia nell'idea stessa di Europa unita, già non sempre e ovunque salda.

La libertà di concorrenza sul mercato unico e globale, insomma, verrebbe ad essere percepito come un nemico degli interessi locali, anziché come l'imprescindibile contesto di sviluppo economico in cui proiettare anche le produzioni locali.

Tali nuove domande di tutela a livello locale sono riducibili a due grandi questioni, che pongono il problema della compatibilità con il principio della concorrenzialità del mercato unico: si tratta della legittimità delle *denominazioni comunali di origine* (De.C.O.), e della legittimità dei *c.d. marchi territoriali*, in particolare di quelli regionali. In entrambi i casi, vi è poi la questione della possibilità di coesistenza ed uso sinergico di marchi territoriali e De.C.O., da un lato, e indicazioni geografiche (DOP e IGP) dall'altro⁴⁸¹.

Tali problematiche riguardano strettamente il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche, e ad un tempo il loro contesto è propriamente quello del principio di libera circolazione, dal momento che i principi che possono regolarne i rapporti nascono proprio come si è visto in riferimento alle relative norme del Trattato.

3.1.4.1 La legittimità delle denominazioni comunali di origine (De.C.O.)

⁴⁸¹ Nel caso di coesistenza ed uso congiunto (profilo sincronico; per il profilo diacronico: regole sull'antiorità di una indicazione geografica rispetto a un marchio e viceversa, nonché per i casi di conflitto tra le due tipologie di segno, si rimanda alla sezione successiva)

Fenomeno relativamente recente- ma che sta assumendo dimensioni sempre più vaste- tanto da richiedere urgenti risposte da parte delle istituzioni pubbliche- è quello delle denominazioni comunali d'origine (De.C.O.).⁴⁸²

Le De.C.O. rappresentano un caso emblematico della difficoltà di conciliare- in un quadro normativo e istituzionale così complesso come quello del settore agro-alimentare – istanze economiche e giuridiche spesso confliggenti⁴⁸³ e di offrire quindi una risposta alla domanda di tutela della qualità agro-alimentare che proviene dalla realtà locale (in questo caso, la cellula istituzionale

⁴⁸² Si vedano le informazioni contenute in alcuni siti rilevanti, e gli esempi ivi contenuti di denominazioni comunali:<http://www.denominazionecomunale.it>;<http://www.infodeco.it>;<http://www.veronelli.com>;<http://www.retepiace nza.it/default.asp?funz=categoria&sez=EconomiaLavoro&subsez=Economia¬izia=123>. Si veda anche (prendendo come esempio la Provincia di Piacenza) <http://www.radiosound95.it/news/news.php?news=23146>;http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_piacentina.

Va precisato che sulle denominazioni comunali (di origine) non c'è convergenza neppure sul nome: molti parlano appunto di De.C.O. (denominazioni comunali di origine), ed è la denominazione che qui si usa, perché ci apre più rispondente alla finalità autentica delle denominazioni; altri, parlano di De.Co. (semplicemente, cioè, denominazioni comunali), eliminando al connotazione di certificazione Secondo Paolo Massobrio in P.MASSOBRIO, *Milano a Denominazione Comunale*, disponibile in: http://www.informacibo.it/deco_dibattito.htm: “*Si dice De.Co. e piovono gli equivoci. C'è chi le critica senza sapere cosa sono; chi non le vuol sentire perché l'idea era di Veronelli; chi è scettico perché ci sono di mezzo i sindaci; chi ha sempre un'altra idea che è la migliore del mondo. E poi ci sono i consulenti che farebbero la De.Co. anche sulla minestra di pantofole o i venditori di tappeti che ingenerano ancora più confusione. Infine c'è il ministero per le Politiche Agricole che sta zitto, nonostante sia stato invitato a fare chiarezza, non con le circolari dei suoi funzionari, ma con un tavolo di lavoro, come propose il ministro Alemanno, nel maggio del 2005, che vide nelle De.Co. una buona opportunità. Proviamo a dire due cose. Si dice De.Co. (denominazione comunale) e non denominazione comunale di origine (Prima confusione). La De.Co non tutela nulla, è la semplice delibera di un Comune che si riconosce in quei prodotti e in quei saperi identitari. E in un dato momento storico censisce una realtà riferita ad un prodotto. Così facendo avvia un processo di marketing territoriale, che può sfociare in altre iniziative (un marchio collettivo territoriale, la richiesta di una denominazione tutelata dalla UE come può essere una Igp o un Dop. Oppure nulla: rimane un semplice atto politico consegnato alla storia). La De.Co. non è un marchio (Seconda confusione). Ma nello stesso tempo è una cosa che c'è, esiste, vive nei Comuni e nelle comunità e il Comune la identifica, si riconosce. Tutto il resto genera confusione (e il ministero dirigista che manda circolari, farebbe bene a scendere dallo scranno e a confrontarsi, se non vuole passare alla storia come il ministero delle ambiguità), anche perché la De.Co. non è una via breve e facilona per tutelare dei prodotti (Terza confusione). Lo ribadiamo: è un semplice atto, una delibera, un flatus voci che favorisce una partecipazione popolare, un'autocoscienza. E non è poca cosa”. Per altri contributi dell'Autore, cfr www.clubpapillon.it. In realtà ciò che interessa è proprio l'inquadramento delle denominazioni dal punto di vista giuridico, e nel rapporto con gli altri segni distintivi, non il fenomeno meramente da punto di vista economico e sociologico. Sul fatto che la De.Co. non sia un marchio- cosa su cui si nutrono delle perplessità, dal momento che la funzione è quella di un segno distintivo e che proprio la configurazione come marchio in senso proprio può costituire una “salvezza” per l'istituto, destinato alla censura comunitaria se impostato “pubblicisticamente”- si veda anche <http://www.comunideco.it>, ove ulteriori articoli sull'argomento: “*la De.Co. quindi, pur non essendo un marchio, rappresenta un riconoscimento concesso dall'Amministrazione Comunale a qualche cosa che è strettamente collegata al territorio e alla sua collettività, senza sovrapposizione alcuna con le denominazioni d'origine*”. La De.Co. non sarebbe quindi né un marchio, né un' indicazione geografica: ma allora, se si tratta di segno *sui generis* e atipico (di cui peraltro, ci si chiede quale possa essere la funzione giuridica: una funzione diversa da quella di marchio o indicazioni geografiche non è facilmente rinvenibile sul piano appunto giuridico e non sociologico-economico) il suo inquadramento è davvero problematico, e ancor più la sua disciplina.*

⁴⁸³ Per un'analisi critica del fenomeno, in rapporto al diritto comunitario, si veda: V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Dir.Unione Europea*, 1/07, p. 124 ss. Si veda anche per una trattazione generale il recentissimo R. DE DONNO, *De.Co. Denominazioni Comunali. Sviluppo locale e Strumenti di Marketing Territoriale*, Bergamo, 2008.

più vicina al cittadino, cioè il Comune) senza intralciare le esigenze di dinamismo concorrenziale che provengono dal mercato globale, in particolare garantendo la libera circolazione delle merci sul mercato comunitario.

3.1.4.1.1 Le ragioni delle De.C.O, tra tutela della qualità e principio di sussidiarietà

Diverse ragioni – molte già analizzate- sono alla base del fenomeno delle De.C.O.

a) Anzitutto, esse si inseriscono tra le tante iniziative volte a tutelare la qualità agro-alimentare e a valorizzare di conseguenza il rapporto prodotti tipici/territorio. Quando tali esigenze emergono nella comunità locale più piccola e vicina ai cittadini- quella municipale- è di palmare evidenza la particolare intensità e passione civica con cui si persegue la difesa gli interessi economici del Comune- spesso, anche per ragioni di campanilismo e di rivalità con i Comuni limitrofi che spingono a valorizzare al massimo il proprio specifico patrimonio eno-gastronomico.

b) In secondo luogo, spingono a favore dello strumento delle De.C.O. i limiti dell'istituto delle indicazioni geografiche, che si sono visti: la complessità procedurale di richiesta del riconoscimento comunitario (che vede coinvolte in varie e lunghe fasi- dagli esiti tutt'altro che certi- Regioni, Ministero delle Politiche agricole e Commissione europea), i requisiti stringenti richiesti dai regolamenti comunitari da dimostrare, la gestione della DOP/IGP e i costi complessivi, in termini economici e organizzativi non sempre rendono le indicazioni geografiche lo strumento ottimale per le produzioni prettamente locali, le quali, tra l'altro, non avendo né la capacità economica né l'interesse ad espandere il proprio mercato al di là dei confini locali, non hanno neppure davvero bisogno di tutela a livello comunitario. Nella prospettiva dello "scontro" tra indicazioni geografiche e marchi, si tratta in questo caso di presupposti per una "vittoria" dello strumento del marchio⁴⁸⁴, dal momento che le De.C.O- vuoi come marchi pubblici, vuoi come marchi privati- vanno ricondotti a tale tipologia di segno distintivo.

c) Le De.C.O. rappresentano a livello comunale - come i marchi territoriali per l'ambito regionale- un'attuazione del principio di autonomia degli enti territoriali, di decentramento amministrativo e di "federalismo", con riferimento al settore agro-alimentare, nonché un esempio di materia in cui si attua la competenza concorrente di una pluralità di regolatori. E' noto che, in

⁴⁸⁴ Si legga F.ALBISINNI, *La disciplina*, cit., p.14: "L'inadeguatezza di interventi di regolazione singolari e meramente additivi, dunque, se per un verso ha lasciato aperto il problema della ricerca di risposte adeguate, per altro verso sollecita all'indagine circa possibili strumenti giuridici di valorizzazione della qualità degli alimenti, che superino al ristretta area dei prodotti già beneficiari del riconoscimento di una DOP o di una IGP, e che siano idonei a comunicare sul mercato insieme l'origine dei prodotti e la loro qualità intrinseca"

attuazione dell'art. 5 della Costituzione, nel nostro ordinamento- prima, con le c.d. Riforme Bassanini, si è introdotto- “a Costituzione invariata” – un federalismo di tipo amministrativo, poi, con la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001- si è profondamente innovato il quadro costituzionale dei rapporti tra i vari enti territoriali di governo.⁴⁸⁵ Tale riforma costituzionale- la più ampia e rilevante mai intrapresa nella storia repubblicana - ha, tra i suoi punti fondamentali, la valorizzazione del Comune, in base al principio di sussidiarietà verticale, quale ente di governo territoriale più vicino ai cittadini e la c.d. “municipalità di esecuzione”, cioè l’attribuzione generale al Comune delle funzioni amministrative. Tra i principi fondamentali, tuttavia, vi è anche il principio del rispetto dell’ordinamento comunitario, che costituisce anche un limite generale alla potestà legislativa di Stato e Regioni, come innovativamente regolata dal nuovo art.117 Cost.

In tale quadro, le iniziative volte a tutelare le produzioni locali- quali le De.C.O.- trovano un argomento costituzionale a sostegno, dal momento che il Comune ha il diritto (e il dovere) – con priorità su tutti gli altri enti territoriali- di tutelare al meglio le istanze della collettività locale in base al principio di sussidiarietà. Deve tuttavia svolgere questo compito nel rispetto dei limiti costituzionali e comunitari (il che significa, per quanto di nostro interesse, anzitutto nel rispetto del principio di libera concorrenza ex art.41 della Cost. e ai sensi del Trattato comunitario).Necessario è poi anche l’adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

3.1.4.1.2. *De.C.O. e problemi concorrenziali*

Richiamando l’ingente giurisprudenza comunitaria sul rapporto tra segni di qualità e libera circolazione delle merci, è facile constatare che anche le denominazioni comunali di origine possono suscitare problemi di compatibilità sotto tale angolatura. L’intervento regolatore dei Comuni potrebbe, infatti, determinare ostacoli agli scambi intracomunitari, “*con particolare riferimento alla possibile esclusione dell’utilizzo della denominazione da parte di produttori stranieri, all’obbligo di utilizzo di sole materie prime del luogo per potersi fregiare della De.C.O., nonché allo stesso effetto promozionale sul mercato legato alla attestazione pubblica di provenienza ed agli eventuali claims pubblicitari collegati in etichetta*”.⁴⁸⁶

In riferimento a tali profili di possibile criticità concorrenziale, il dilemma è notevole.

⁴⁸⁵ Cfr sul tema, anche per le riflessioni seguenti, V.CERULLI IRELLI, *Lineamenti del diritto amministrativo*, Torino, 2006, p.127 ss e F.CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2007, p. 697ss.

⁴⁸⁶ Cfr V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d’Origine*, cit., p. 133.

a) Quanto all'*apertura a produttori stranieri*, se si nega accesso alle De.C.O ai produttori di altri Stati membri- o anche di territori nazionali diversi da quello comunale-, si rischia di porre una misura restrittiva ad effetto equivalente e di contravvenire alla apertura soggettiva tipica delle indicazioni geografiche (qualificate o semplici), nonché dei marchi collettivi (onde evitare situazioni di ingiustificato privilegio, ai sensi dell'art.11 c.p.i.). La giurisprudenza comunitaria richiede, infatti, che i segni di qualità abbiano il loro fondamento nelle *caratteristiche obiettive del prodotto* (sentenza *Eggers*) e non nella localizzazione geografica dei produttori. Il contrasto con l'art.28 del Trattato dell'atto amministrativo comunale istitutivo delle De.C.O.- "abissalmente" inferiore rispetto al Trattato comunitario nella gerarchia delle fonti- non potrebbe facilmente essere giustificata ai sensi dell'art. 30, anzitutto perché risulta ancora controverso se le indicazioni geografiche semplici possano rientrare *di per sé*⁴⁸⁷ nel concetto di "*proprietà industriale e commerciale*" di cui a tale norma, e poi perché in ogni caso apparirebbe una misura sproporzionata.⁴⁸⁸

Ma se si dà accesso a tali produttori, tutelando così la libera circolazione sul mercato unico, si rischia nel contempo di snaturare la natura locale dello strumento delle De.C.O, e di far prevalere il profilo (concorrenziale) della libera circolazione su quello (altrettanto concorrenziale) della tutela della qualità territoriale. In proposito, si pongono esigenze di protezione del *know-how* produttivo, e di radicamento nel territorio comunale della "tradizione" legata al prodotto, attraverso cui valorizzare l' economia locale (di cui sono attori i produttori locali, non quelli stranieri, salvo possibili eccezioni).E d'altra parte, molte norme - si pensi ad es. a quanto richiesto dall'art. 2 della Dir. 2000/13 (sull'etichettatura) o dalla direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla Dir. 2005/29/CE (e quindi al nostro Codice del Consumo)(sulle pratiche commerciali sleali), ma anche alle disposizioni del diritto dei marchi e delle indicazioni geografiche- intendono evitare l'uso di ogni indicazione ingannevole per il consumatore circa la qualità e l'origine geografica del prodotto, capace di incidere sulle scelte di acquisto del consumatore. Questi non può essere sviato nel suo ruolo di giudice del mercato concorrenziale, cosa che si verificherebbe se il consumatore pensasse di acquistare un prodotto "totalmente" locale in quanto contraddistinto dalla De.C.o e invece così non fosse. Quindi, l'esigenza di garantire la concorrenzialità del mercato unico andrebbe bilanciata con l'esigenza, pure concorrenziale, di tutelare il consumatore nella sua domanda di qualità locale (qui, "comunale") e di difendere i produttori locali leali. Le De.C.O., in questa prospettiva di bilanciamento, dovrebbero essere configurate come strumento non discriminatorio verso i produttori

⁴⁸⁷ Si dice qui "*di per sé*" perché si è visto che nella giurisprudenza comunitaria (es.cause *Exportur* e *Bud I*) più recente vi è una apertura nel considerare anche le indicazioni geografiche semplici diritti rientranti nel concetto di proprietà industriale,qualora però le convenzioni bilaterali che le tutelano abbiano come scopo la garanzia della lealtà concorrenziale:quindi si potrebbe dire che è questo scopo concorrenziale (*in re ipsa* o da verificare nel caso concreto?)delle IGS a giustificare l'applicazione dell'art.30.

⁴⁸⁸ Così V. RUBINO, *Le Denominazioni*, cit., p. 136.

anche esterni al Comune, e allo stesso tempo costituire validi strumenti di lotta contro ogni indebita appropriazione del nome geografico da parte di produttori di altre zone, appropriazione che avviene verosimilmente solo in quei casi in cui questi possono trarre qualche vantaggio commerciale dalla denominazione. Trovare una soluzione concreta mediante la quale tale bilanciamento possa realizzarsi non è affatto semplice. Tuttavia la giurisprudenza comunitaria- negli sviluppi più recenti che si sono visti- offre elementi di sostegno alla tutela delle De.C.O., in quanto collocabili tra le indicazioni geografiche semplici: anche per queste infatti si sta affermando la necessità di tutela dall'indebito approfittamento della reputazione di cui possono godere (si ricordi la sentenza *Exportur*, ai paragrafi.27 e 28).⁴⁸⁹

Una soluzione potrebbe essere quella, che si vedrà, con riferimento ai marchi territoriali, approvata dalla Commissione per il marchio "*Alto Adige*" (d'altra parte le De.C.O., pur con proprie specificità, sono assimilabili a marchi territoriali).

b) Quanto al profilo dell'obbligo di *uso delle materie prime locali*, ci sarebbe una restrizione della libera circolazione degli ingredienti, oltre al fatto che si farebbe strada "*il legittimo sospetto che la fattispecie sposti il suo baricentro verso forme di certificazione della qualità*". In tal caso "*unica salvezza della disposizione sembrerebbe poter essere l'inclusione del disciplinare così formulato nel regolamento comunale che istituisce la De.C.O. quale mera "fotografia degli usi", in cui ad essere valorizzata è la qualità intrinseca del prodotto e non la sua genesi territoriale*". Ciò permetterebbe- ma il passaggio appare "angusto", secondo Rubino- di non sconfinare nella certificazione propria del regolamento sulle DOP e IGP e di applicare la giurisprudenza comunitaria nel punto in cui questa vuole condizionare la compatibilità con il principio di libera circolazione alla qualità obiettiva del prodotto.

c) Un altro profilo concorrenzialmente critico si deve alla natura di *intervento/incentivo pubblico* rivestito dagli atti di istituzione e di sostegno alle De.C.O., qualificabili come *aiuti di stato*, ai sensi del Trattato. Le De.C.O. rappresentano infatti un intervento pubblicistico- in quanto deliberate dal Consiglio comunale, sono istituite con regolamento comunale, iscritte in un apposito registro con, eventualmente, oneri a carico della finanza pubblica locale. Il problema si porrebbe forse ugualmente- ma in modo meno evidente- se invece di una configurazione marcatamente pubblicistica- oggi prevalente- si ricorresse alla registrazione come marchio collettivo geografico, con soluzione analoga a quella che si sta facendo strada per i marchi territoriali. La fase

⁴⁸⁹ Cfr V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine*, cit., p. 134 e 135.

pubblicistica potrebbe essere solo una fase iniziale propulsiva, di impulso all'iniziativa e non la "sostanza" dell'istituto.

Il sistema preferenziale di identificazione dell'origine del prodotto, con l'effetto di potenziale restrizione degli scambi intra-comunitari, che le De.C.O. istituiscono, può trovare una giustificazione solo se fondato sull'esigenza di informazione del consumatore, cioè se le De.C.O. contribuiscono alla trasparenza concorrenziale evitando ogni inganno del consumatore ed anzi offrendo al pubblico ulteriori informazioni sulla qualità e provenienza dei prodotti, corrispondenti alla realtà oggettiva. Proprio in quanto idonee- se non vi è un nesso qualità/territorio, *"almeno ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che le reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati"* (così le sentenze *Warsteiner* e *Bud I*, come si è visto) la Corte di Giustizia riconosce, infatti, come si è più volte detto, tutela alle indicazioni geografiche semplici e indirette. Ovviamente, va evitato ogni rischio di confusione; il fine è poi tutelare la reputazione già acquisita dal prodotto, non meramente di promuoverla o farla acquisire al prodotto, dal momento che la tutela della reputazione già goduta è alla base dell'impostazione comunitaria, dalla sentenza *Exportur* in poi. Dunque *"l'intervento pubblico si giustificerebbe solo quale primo strumento di regolazione di un fenomeno commerciale ben più ampio, e non potrebbe in alcun modo rivestire finalità promozionali"*⁴⁹⁰. Invece, *"la semplice lettura dei diversi regolamenti De.C.O. circolanti mostra come nella maggior parte dei casi l'intervento dei Comuni sia finalizzato esclusivamente o prevalentemente a fornire uno strumento di recupero della visibilità e della competitività sul mercato per prodotti locali di regola poco competitivi per costi e capacità distributive. L'effetto distorsivo, in tal caso, se pur minimo, rimane inalterato e parrebbe contrario all'art. 28 TCE"*.

3.1.4.1.3 segue: De.C.O. e indicazioni geografiche registrate

d) L'ultimo ma non meno importante aspetto concorrenziale riguarda il rapporto tra le De.C.O. e gli altri segni di qualità (che è, in definitiva, il problema della corretta qualificazione giuridica delle De.C.O.). La definizione dei confini tra i diversi istituti è, infatti, come già emerso, soprattutto un problema di chiarezza sul mercato e di efficacia di essi intesi come strumenti di identificazione e competizione. Si è detto che le De.C.O. sono configurabili come indicazioni geografiche semplici (o "indicazioni di provenienza", secondo altra terminologia), in quanto consistono in una *"attestazione-quasi notarile- dell'esistenza di un determinato prodotto sul*

⁴⁹⁰ Cfr V. RUBINO, *Le Denominazioni Comunali d'Origine*, cit., p. 138, che continua: *"nel caso in cui, al contrario, la denominazione comunale miri ad attribuire al prodotto caratteristiche di pregio, valorizzando e certificando particolari metodiche produttive o anche solo la qualità artigianale degli ingredienti impiegati, essa si trasformerebbe in un veicolo di pubblicità capace di incidere negativamente sulla libera circolazione delle merci senza alcun titolo giustificativo"*.

territorio e della relativa denominazione d'uso, senza alcuna concessione al legame fra questo e la qualità dell'alimento". A ben vedere, solo la ricomprensione nella categoria intermedia delle indicazioni geografiche semplici è capace di offrire alle denominazioni comunali quella tutela, che ormai ad esse è riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria, e che le colloca in posizione mediana tra le denominazioni generiche e le indicazioni geografiche qualificate.

Quest'area intermedia, però, è "connotata da una certa debolezza degli strumenti di tutela e dalla finalizzazione di questi più alla protezione del consumatore che alla attestazione e tutela di diritti industriali o intellettuali"⁴⁹¹. Di questa debolezza⁴⁹² il primo segno evidente è l'assenza di una tutela specifica a livello nazionale o comunitario delle De.C.O., sebbene nel nostro Paese siano state

⁴⁹¹ Cfr V. RUBINO, *Le Denominazioni*, ibidem.

⁴⁹² Per cui si veda anche IRER, *I marchi*, cit., p.23 ss, e in particolare p.24 ss: "La sua istituzione è promossa su iniziativa e per volontà del sindaco e si avvale dei seguenti strumenti attuativi:

1. delibera del Consiglio Comunale;
2. regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali e l'istituzione della De.C.O.;
3. albo comunale delle iniziative e manifestazioni;
4. registro dei prodotti De.C.O.;
5. disciplinare di produzione.

Anche per la De.C.O., il passo indispensabile è quindi la redazione di un disciplinare, ovvero una norma tecnica di produzione che consenta l'identificazione di un prodotto con un certo nome e che fissi a beneficio del mercato i paletti essenziali relativi all'origine, alle caratteristiche qualitative e alle modalità di produzione. La decisione di valorizzare l'identità di un prodotto non è motivata tuttavia soltanto dalla volontà di trasmettere al consumatore il messaggio che il prodotto proviene

da una certa zona o possiede determinati requisiti; vi è anche un'esigenza di salvaguardia da imitazioni e contraffazioni. Da questo punto di vista, una semplice delibera comunale di istituzione di una De.C.O. non è in grado di conseguire lo scopo, in quanto non rappresenta una tutela sufficiente. Occorre infatti sottolineare che la De.C.O. è sprovvista di tutela giuridica: non è un marchio privato di impresa, non è un marchio collettivo, non è una denominazione di origine nazionale riconosciuta a livello comunitario (come ad esempio la DOC), non è una denominazione di origine istituita dal diritto comunitario (come ad esempio la DOP). A ciò si aggiungono altri punti di criticità riconducibili:

- alla validità tecnico giuridica della certificazione De.C.O.;
- alla sovrapposizione concettuale della certificazione con altre forme di tutela dei prodotti legati al territorio;
- alla mancanza di forme specifiche ed efficaci di controllo circa la presenza dei requisiti richiesti.

Inoltre, il MIPAF ha espresso un deciso veto diffidando i comuni dall'istituire e applicare la denominazione comunale di origine. Di conseguenza, alcuni comuni hanno proseguito nell'azione intrapresa e altri hanno sospeso ogni attività.

È pertanto possibile affermare che le denominazioni comunali di origine soffrono di alcuni importanti punti di debolezza rispetto ai marchi collettivi; questi ultimi infatti:

- sono compatibili con la normativa comunitaria in materia di denominazione di origine;
- possono dichiarare sia la qualità che l'origine del prodotto;
- possono essere richiesti anche da associazioni di più comuni nel caso in cui la zona di origine sia più estesa di quella comunale;
- garantiscono attraverso regolamenti d'uso alcuni elementi carenti nella disciplina delle De.C.O., quali la tutela legale sotto il profilo del diritto esclusivo all'uso, di repressione delle imitazioni e delle contraffazioni, nonché un sistema di controlli esterni nei confronti dei soggetti che usano il marchio e di sanzioni per i casi di riscontrata difformità dal regolamento.

Va, infine, precisato che se da un lato i sistemi di controllo previsti nei disciplinari delle De.C.O. presentano costi limitati, non sussistono particolari garanzie circa il livello di professionalità e di specializzazione dei soggetti indicati". In questa prospettiva, dunque, le De.C.O., come segni pubblicitari, si contrappongono ai marchi collettivi, ritenuti preferibili. Per questo, sembra opportuno tentare di fare delle De.C.O. stesse dei marchi collettivi..

avanzate proposte di legge in merito⁴⁹³. Cioè: la qualificazione come indicazioni geografiche semplici è utile al fine di assicurare alle De.C.O. una legittimità dal punto di vista del rapporto con il principio di libera circolazione delle merci- con conseguente riferibilità anche alle De.C.O. dei principi giurisprudenziali in materia; tuttavia tale qualificazione non sembra sufficiente a regolare

⁴⁹³ E' stata in realtà presentata nel 2009 una proposta di legge sul punto: cfr C.499 "Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro - alimentari tradizionali locali", in: <http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/2429>, di cui si riporta il testo: "Art. 1. "1. I comuni, ai fini della valorizzazione dei prodotti delle attività agro-alimentari tradizionali locali, possono istituire la denominazione comunale (DECO) e assumere le iniziative necessarie per valorizzare tali prodotti.

2. I comuni, compatibilmente con le previsioni dei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, possono disciplinare con proprio regolamento le forme di intervento di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Le regioni e le province favoriscono l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per quanto rientra nelle rispettive competenze".

Art. 2. "1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi sulla presenza nei rispettivi territori comunali di ogni tipo di iniziativa, individuale o collettiva, anche di libere associazioni, che persegue attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le segnalazioni delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, effettuate con le modalità di cui al regolamento comunale, sono soggette ad accertamenti e valutazioni da parte di una commissione di esperti e di tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite dallo stesso regolamento.

3. La commissione di cui al comma 2 è dotata di piena autonomia e indipendenza per l'effettuazione delle sue valutazioni ai fini di cui all'articolo 3".

Art. 3. "1. I comuni possono costituire raccolte delle documentazioni storiche e tecniche nonché delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territori. Gli elementi più significativi sono trascritti nel registro delle DECO, al quale sono iscritti le aziende e i privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.

2. Nel registro delle DECO ciascun produttore può essere distinto con un numero progressivo.

3. L'iscrizione nel registro delle DECO è subordinata al parere favorevole della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, definisce altresì le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all'iscrizione nel registro delle DECO".

Art. 4. "1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro attribuita dalla presente legge ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che assumono o intendono assumere iniziative riconducibili ai fini di cui all'articolo 1.

2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali favorendone la conoscenza da parte di chi vi ha interesse.

3. I comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori insieme con le attività culturali alle stesse connesse.

4. Alle manifestazioni di cui al comma 3 i comuni promuovono la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, insieme ai quali possono organizzare iniziative di informazione anche a carattere permanente, utilizzando strutture esistenti o che possono essere reperite allo scopo".

Art. 5. "1. Ai sensi delle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, possono essere previste dai regolamenti comunali forme istituzionali associate, motivate da opportunità di coordinamento e dall'evidente presenza di comuni interessi per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge".

Art. 6. "1. I regolamenti adottati dai comuni ai sensi della presente legge sono inviati alla regione, alla provincia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro un mese dalla data della loro entrata in vigore".

Art. 7. "1. Le regioni prevedono nel loro bilancio, tenuto conto delle iniziative assunte dai comuni del proprio territorio, adeguati stanziamenti tesi a favorire la tutela e la valorizzazione dei prodotti locali di cui alla presente legge."

in modo compiuto il suddetto fenomeno, e soprattutto a darne una tutela efficace dal punto di vista dell'assicurazione di una privativa industrialistica, né regole per una normazione uniforme (cosa particolarmente complicata in quanto si tratta di strumenti frammentari, diversi a seconda del Comune di riferimento). Ciò che allo stato attuale si può dire è che le De.C.O. potrebbero strutturarsi, dal punto di vista della proprietà industriale, come *marchi collettivi geografici*- anziché come indefiniti segni pubblicitari di pertinenza del Comune- per evitare che la configurazione strettamente pubblicitaria sia tacciata di contrasto con il principio di libera circolazione e sia per di più ritenuta un aiuto di Stato (la vicenda è analoga a quella che si vedrà per i marchi territoriali). Le De.C.O. sono cioè “costrette” a camminare cioè “con le gambe” dei marchi, anche se quanto a *ratio* esse sono molto più vicine alle indicazioni geografiche registrate, con cui però non possono sovrapporsi⁴⁹⁴. La sovrapposizione con le indicazioni geografiche- che in linea di principio dovrebbe essere esclusa- in concreto è però un problema ricorrente, dal momento che alcune denominazioni comunali- quando previste proprio per prodotti tipici (se per prodotti non a denominazione registrata il problema non sussiste) sembrano proprio voler lucrare sulla reputazione delle DOP e IGP.⁴⁹⁵

Dunque, anche il problema delle De. C. O. può in parte essere ricondotto a quello più generale dei rapporti tra indicazioni geografiche registrate e marchi, con problemi analoghi a quelli relativi ai marchi regionali e territoriali. Il loro inquadramento giuridico, collocato in una zona mediana tra i marchi collettivi e la configurazione come segni “pubblicistici”- istituiti con delibera del Consiglio Comunale, disciplinati con regolamento comunale e inseriti in un albo/registro pubblico- non è tuttora pacifico, sebbene possano cominciarci e delineare - in attesa di una regolamentazione più chiara sul punto- alcuni “paletti” in via interpretativa.

Tali limiti in via interpretativa possono essere così sintetizzati: le De.C.O., per essere legittime e non costituire un'indebita restrizione sul mercato comune, devono essere qualificabili come indicazioni geografiche semplici e indirette ai sensi della giurisprudenza comunitaria (quindi: non contemplare alcun nesso qualità/territorio assimilabile a quello alla base del regolamento sulle DOP/IGP e svolgere una funzione informativa dell'origine, senza creare confusione e inganno del consumatore); devono essere soggettivamente aperte a produttori stranieri e basate sulla qualità obiettiva dei prodotti, e non sulla localizzazione produttiva, né essere in alcun modo discriminatorie

⁴⁹⁴ Perché- giova ripeterlo- le De.C.O. non possono attestare alcun nesso causale qualità/territorio

⁴⁹⁵ Si pensi ad es. al caso “Gorgonzola” di cui al paragrafo successivo e al caso verificatosi nel Comune di Ferriere (vedi siti citati *supra* sulla provincia di Piacenza). Sono stati istituiti infatti delle De.C.O. per il “salame di Ferriere” e la “pancetta di Ferriere”, Comune del Piacentino, che riproducono in sostanza i disciplinari di produzione dei salumi piacentini DOP (Coppa, Pancetta e Salame, per cui cfr. <http://www.retepiacenza.it/default.asp?funz=categoria&sez=EconomiaLavoro&subsez=Agricoltura¬izia=810>).

e restrittive della libera circolazione; inoltre, sempre in base alle indicazioni della Corte di Giustizia, devono essere specifiche merceologicamente, cioè essere istituite per prodotti di un determinato tipo e per prodotti affini (essendo invece per definizione soddisfatto l'altro requisito, territoriale, della non coincidenza dell'ambito di operatività con l'intero territorio nazionale: il che appunto giustificerebbe denominazioni afferenti al Comune o alla Regione); se configurate come marchi collettivi, devono rispettare ovviamente le disposizioni sui marchi; infine, non solo non devono coincidere con le indicazioni geografiche registrate, ma non devono neanche interferire negativamente con la tutela da queste apprestate e, in particolare, costituire un' "*usurpazione, imitazione, evocazione*" ai sensi dell'art. 13 del Reg.(CE) n.510/2006 non giustificata dall'antioriorità come marchio di cui all'art. 14 dello stesso regolamento, né creare confusione nel consumatore nei casi di coesistenza o eventuale apposizione allo stesso prodotto (il fatto stesso della moltiplicazione di segni in etichetta può disorientare, anziché orientare e offrire un *surplus* informativo).

Ora, il rispetto di tali limiti e in particolare l' inquadramento delle De.C.O. come indicazioni geografiche semplici e/o come marchi collettivi geografici privati dovrebbe escludere sovrapposizioni con le DOP/IGP: infatti, quando si avesse un legame casualmente dimostrato tra qualità del prodotto e origine geografica (anche nella forma meno intensa propria delle IGP), saremmo nell'ambito delle indicazioni geografiche di cui al Reg.(CE) n.510/06; quando invece questo nesso non sussistesse o non fosse esplicitato/dichiarato (ma l'ipotesi di esistenza del nesso geografico senza esplicitazione per superare un ostacolo normativo non sarebbe una sorta di sottile "frode alla legge"?) saremmo nel campo delle De.C.O. e, in genere, delle indicazioni geografiche semplici.. Questa costruzione teorica deve però fare i conti con una serie di fattori: la concreta realtà di mercato ed in particolare la percezione del consumatore e il rischio di confusione; la tutela della reputazione dei prodotti a indicazione registrata- su cui sono stati fatti investimenti in costi di gestione e in immagine; la possibilità comunque di un conflitto ai sensi dell'art.13 del Reg.(CE) n.510/06 tra De.C.O. e DOP/IGP, come si è detto; la necessità di evitare l'attribuzione da parte degli enti pubblici di strumenti forieri di vantaggi competitivi che alterino le dinamiche di libero mercato.

Questo quanto si può dire operando una ricostruzione con i dati attualmente a disposizione, cioè *de iure condito*. Una regolamentazione specifica delle De.C.O. potrà invece scaturire da chiare scelte politiche, che tuttavia hanno un limite (perché a tale limite anche la legge ordinaria è soggetta) nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, come previsto esplicitamente dalla Costituzione riformata, e *in primis* quello concorrenziale. A tal proposito, se fino a qualche tempo fa si tendeva a far prevalere l'opposizione alle denominazioni comunali a difesa del sistema comunitario sulle indicazioni geografiche, attualmente la tendenza politico-amministrativa appare

più possibilista, sebbene ancora né il Ministero delle Politiche agricole⁴⁹⁶ né (eventualmente) la Commissione europea si siano pronunciate definitivamente sul punto. Certo è che, da un lato, le DOP/IGP sembrano non bastare più alle domande di tutela della qualità proveniente dalla realtà economica locale, per cui sempre più si cercano strade alternative, ritenute più flessibili e gestibili, anche economicamente, quali appunto le De.C.O. o i marchi collettivi; d'altra parte, la necessità di competere sui mercati internazionali e di difendere dalla agro-pirateria sempre più organizzata i prodotti del “*made in Italy*” porta a valorizzare e rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche registrate. Questa politica ambivalente- costretta in realtà ad essere tale dalla stessa ambivalenza degli interessi economici sottesi- può apparire a tratti contraddittoria e ondivaga; tuttavia, proprio il suo non rigido arroccamento su posizioni predefinite, offre l'opportunità di interrogarsi e cercare di risolvere i problemi senza pregiudiziali.

Vi è un punto importante però: la tutela delle De.C.O. trova un limite nella altrettanto importante (e superiore?) tutela delle indicazioni geografiche registrate, come dimostrano i casi che seguono.

3.1.4.1.4. Un esempio emblematico: la De.C.O. del Comune di Gorgonzola

E' opportuno allora fare un esempio, molto significativo. Di recente- il 25 maggio 2009- il Consiglio Comunale di Gorgonzola, come risulta dalla stampa locale⁴⁹⁷ ha deliberato l'istituzione di una denominazione comunale di origine, per una serie di prodotti, tra cui quelli caseari. E' evidente il problema che in questo caso si pone a proposito dell'interferenza, sul mercato, tra l'esistenza di una De.C.O. del Comune di “Gorgonzola” e la DOP “Gorgonzola”.

Il consumatore, di fronte a due prodotti, di cui uno recante la DOP riconosciuta a livello comunitario e gestita dal Consorzio di tutela incaricato (con i relativi controlli effettuati dall'Organismo di controllo) e un altro con la denominazione comunale- non limitata peraltro a quel solo prodotto-potrebbe confondersi circa l'effettiva provenienza di essi e, comunque, rimanere perplesso sul valore delle diverse etichettature. Potrebbe, il consumatore, persino essere indotto a ritenere che il marchio “De.C.O.” dia maggiori garanzie del prodotto DOP regolato da uno stringente disciplinare di produzione, in quanto “emotivamente” più attratto dal prodotto “comunale”. E il prodotto De.C.O., in quanto diverso da quello DOP, potrebbe o giovare indebitamente della reputazione della DOP, con effetto di *free-riding* a danno dei produttori

⁴⁹⁶ Ma si veda quanto riferito circa la volontà dell'attuale Ministro Luca Zaia in: <http://www.veronelli.com/Articoli/Notizie/Doc108>

⁴⁹⁷ Cfr l'articolo “*Tornerà il gorgonzola di Gorgonzola*” in *Radar* n.22/2009, disponibile in: <http://www.settimanalaradar.it>.

autorizzati, oppure danneggiare, ove non avente una qualità equivalente a quella della DOP, la DOP stessa e la sua immagine sul mercato. E' evidente l'elemento di criticità che si inserisce così nel sistema, pur ove i requisiti di legittimità sopra visti riguardo alla libera circolazione delle merci venissero rispettati. Se poi la De.C.O. fosse registrata come marchio (collettivo), questo potrebbe essere annullato quando posteriore alla DOP registrata, ai sensi dell'art.14 Reg.(CE) n.510/06, almeno per la categoria merceologica dei formaggi. Ma se prevalesse la natura di segno pubblicitario- e quindi non ci fosse una registrazione di marchio e non si potesse con certezza qualificare la De.C.O. come "marchio" in senso proprio- dovendosi invece ritenere un segno pubblicitario "sui generis"- dovrebbe farsi i conti con il rispetto dell'autonomia comunale – valorizzata dalla riforma del Titolo V della Costituzione- che si esprime nelle delibere del Consiglio comunale, e nella competenza locale attribuita dalla legge circa la valorizzazione dei prodotti locali.⁴⁹⁸Una eventuale legge nazionale di regolamentazione delle De.C.O. – se in teoria possibile in quanto, come la Corte di Giustizia ha affermato- è possibile una regolamentazione nazionale dei segni di qualità diversi dalle DOP e IGP registrate, tuttavia dovrebbe necessariamente contenere una regolamentazione del rapporto tra De.C.O. e DOP/IGP e presumibilmente essere avallata a livello comunitario, in quanto si andrebbe a interferire con il sistema comunitario di tutela delle indicazioni geografiche. A maggior ragione nel caso in cui si volesse apporre il marchio "De.C.O" su un prodotto DOP/IGP, con coesistenza in etichettatura dei due segni (qualora legittima dal punto di vista dell'antiorità ex art.14 Reg.(CE) n.510/2006).

3.1.4.2 La legittimità dei marchi c.d. territoriali

Problema analogo a quello delle denominazioni comunali di origine- ma persino di più ampia portata - è quello della legittimità dei marchi di qualità c.d. territoriali⁴⁹⁹.

Si tratta, in via generale, di quelle ipotesi in cui una Regione, una Provincia o una Camera di Commercio o un Ente-parco⁵⁰⁰, attraverso lo strumento del marchio, intenda tutelare i prodotti

⁴⁹⁸In questo caso, o comunque quando la prospettiva di tutela scelta è quella pubblicitaria, potrebbe attaccarsi in sede di giurisdizione amministrativa l'atto di istituzione delle denominazioni.

⁴⁹⁹ Cfr IRER, *I marchi territoriali pubblici in campo agroalimentare: situazione attuale e prospettive di sviluppo*, cit. nel I capitolo, in :<http://www.irer.it/Rapportifinali/2004C018RF.pdf>.

⁵⁰⁰ Vi sono infatti anche i marchi degli "enti-Parco", in base alla *legge quadro sulle aree protette* (legge 6 dicembre 1991, n.394) che, all'art.34, paragrafi 3 e 4, con riferimento ai poteri dell'Ente Parco ("Iniziativa per la promozione economica e sociale"), così recita: "3. Il piano (pluriennale economico e sociale) può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali: la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, etc., e ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. 4. Per le finalità di cui al comma 3,

agroalimentari presenti sul suo territorio. Si tratta quindi di iniziative di valorizzazione dei prodotti locali (variamente individuati a seconda dei casi: prodotti a denominazione registrata, indicazioni geografiche, prodotti tradizionali, prodotti biologici, etc), attuate sostanzialmente per le medesime ragioni che si sono viste a proposito delle De.C.O. (domanda di strumenti diversi dalle DOP/IGP per valorizzare i prodotti locali, insufficienza e costi del sistema DOP/IGP⁵⁰¹, volontà di esaltare l'autonomia dell'ente territoriale di governo e di adottare iniziative per lo sviluppo dell'economia agro-alimentare locale). Tali iniziative divengono sempre più frequenti⁵⁰² e postulano una sistematizzazione dal punto di vista giuridico, che è ancora lungi dall'essere acquisita- cosa che rende la tematica particolarmente interessante.

In primis, anche per essi sussiste il problema della compatibilità con il principio di libera circolazione delle merci e con il più generale principio concorrenziale. In proposito, valgono gli stessi principi elaborati dalla Corte di giustizia, ma anche le stesse difficoltà – già viste per le De.C.O.- di conciliare tutela della qualità legata al territorio e all'origine geografica (e informazione su di questa) e istanza concorrenziale. Si ricordi in particolare che le sentenze “*Markenqualitat*” e “*marchio di qualità vallone*”- esaminate *supra*⁵⁰³- riguardavano proprio due marchi regionali e sancivano una contrarietà della Corte ai marchi territoriali “pubblici” di qualità, in quanto in

L'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco”. La legge quadro nazionale riconosce quindi la possibilità all'Ente Parco di valorizzare, mediante concessione dell'uso di un marchio, i prodotti agro-alimentari che presentano requisiti di qualità, la cui produzione avvenga nel territorio del Parco medesimo e che siano compatibili con le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile. L'ente può essere titolare di un marchio collettivo, che poi concede in uso. Si pongono per questo marchio problemi analoghi a quelli suscitati da marchi territoriali e De.C.O.

⁵⁰¹ Cfr F.ALBISINNI, *La disciplina*, cit., p.16:“*Ne segue - secondo l'opinione più volte espressa dagli uffici della DG VI - l'illegittimità, per contrasto con le regole del commercio tra gli Stati membri, di qualsiasi norma nazionale che, al di fuori delle tassative ipotesi previste dal regolamento 2081/92, introduca segni identificativi della sola origine territoriale, prescindenti da una documentata rilevabilità di precipue qualità o caratteristiche del prodotto, inteso nella sua materialità. La Commissione, insomma, ha a chiare lettere negato all'origine territoriale dei prodotti in quanto tale una connotazione spendibile nel senso della "qualità.*”

La posizione così espressa dalla Commissione europea, peraltro, deve confrontarsi con una diffusa e crescente domanda di identità territoriale dei prodotti agricoli ed alimentari, che in diverse regioni europee denuncia l'inadeguatezza e la limitatezza degli strumenti introdotti dal regolamento n. 2081/92. Da ciò una molteplicità di iniziative nazionali, regionali, e perfino comunali, ed una diffusa conflittualità, che ha visto il Commissario europeo all'agricoltura sempre più di frequente impegnato in un confronto vivace con diverse regioni europee, che rivendicano il diritto a propri strumenti di individuazione e dichiarazione dell'origine dei prodotti, diversi e ulteriori rispetto a quelli apprestati dal regolamento n. 2081/92.

Anche le più recenti iniziative regionali, peraltro, ispirate al tentativo di mediare fra le domande dei produttori locali e le indicazioni della Commissione europea, appaiono inadeguate alla realizzazione degli obiettivi proposti, e addirittura rischiano di indurre sul mercato ulteriori elementi di confusione.”

⁵⁰² Cfr ad es. la legge 15 aprile 1999, n. 25, della Regione Toscana, approvata dopo una lunga concertazione con Bruxelles, la quale prevede l'attribuzione del marchio “*Prodotto da agricoltura integrata certificato dalla regione Toscana*” per tutti i prodotti agricoli che risultino conformi al disciplinare di qualità approvato dalla Toscana *independentemente dal luogo di origine*; sicché, ad esempio, un produttore olandese potrebbe chiedere di far certificare dalla Toscana (con conseguente diritto ad utilizzare il relativo marchio) un formaggio prodotto in Olanda.

⁵⁰³ Cfr tra l'altro, la sentenza *Markenqualitat*. e quella sul *marchio vallone*, prima esaminate.

contrasto con l'art.28 del Trattato. Tale posizione, però, va letta alla luce della successiva evoluzione della giurisprudenza comunitaria, che, entro i limiti già visti, ha riconosciuto tutela a quell'ambito residuale di segni di qualità che esulano dal campo di applicazione del regolamento sulle DOP/IGP⁵⁰⁴.

Si può pertanto dire- secondo la posizione della Commissione e della Corte di Giustizia-⁵⁰⁵

1) i marchi territoriali non devono sovrapporsi con l'ambito di applicazione delle DOP e IGP, e quindi proporsi di certificare un nesso causale tra qualità e origine⁵⁰⁶; 2) solo le caratteristiche intrinseche del prodotto (quindi la qualità obiettiva) possono rappresentare una condizione per la concessione del marchio, non l'origine del prodotto; 3) ogni imprenditore comunitario deve poter avere accesso al marchio collettivo senza limitazioni di carattere territoriale; 3) occorre una delimitazione territoriale e merceologica del paniere di prodotti considerato.

⁵⁰⁴ Si veda sempre F.ALBISINNI, *La disciplina*, cit., p.49 ss "La Commissione europea ha da tempo esercitato un'attenta vigilanza sull'uso delle denominazioni commerciali nei diversi Paesi membri, sotto il profilo della compatibilità con le norme del Trattato, che vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni ed alle esportazioni (artt.28 ss. Trattato CE).

Con Nota SG(98) D/1618 del 24.2.1998 il Commissario europeo all'Agricoltura ha invitato i Governi degli Stati membri ad adeguare la disciplina dei marchi collettivi nazionali o regionali di qualità e di origine ad una serie di regole, fra le quali ad esempio:

- solo caratteristiche intrinseche del prodotto possono costituire requisito per la concessione dei marchi di qualità e di origine;

- le caratteristiche qualitative prescritte per la concessione del marchio non possono risolversi nei meri requisiti obbligatori imposti dalla legislazione alimentare comunitaria o nazionale, bensì devono rappresentare un *quid pluris* che distingue il prodotto da altri della medesima categoria.

- l'origine del prodotto non può rappresentare una condizione di accesso al marchio.

- ogni imprenditore comunitario deve avere accesso al marchio senza limitazioni di carattere territoriale.

In assenza di adeguamento a tali regole, secondo l'opinione della Commissione, i marchi collettivi nazionali e regionali sarebbero contrari agli artt. 12 (ex 6), 28 (ex 30) e 34 (ex 40) CE e gli Stati membri assoggettabili a procedura d'infrazione.

Le posizioni della Commissione sono state in prosieguo così sintetizzate nel paragrafo 2.13.1 del "Report on Monitoring the application of Community law" (COM 92 final, 23 giugno 2000):

"Any national quality label or description should, pursuant to Articles 12 and 34 [ora 29] of the EC Treaty, as of right be accessible to any potential Community producer or user whose products meet the objective and verifiable criteria required".

La Commissione ha contestato la violazione di tali principi alla Spagna, alla Germania ed alla Francia, in riferimento a diversi sistemi di marchi nazionali e regionali. In particolare nel corso dell'anno 2000 sono state attivate procedure d'infrazione nei confronti della Spagna in relazione ai marchi "La Conca de Barbera", "El Valles Occidental", "El Ripolles", "Alimentos de Andalucia", "Alimentos de Extremadura" e "Calidad Cantabria"; nei confronti della Germania in relazione al marchio *Markenqualität aus deutschen Ländern*; nei confronti della Francia in relazione ai marchi "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardennes de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon", "Lorraine", "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi- Pyrénées", "Salaisons d'Auvergne" and "Quality France".

La sola Spagna si è immediatamente adeguata alle richieste della Commissione.

La Commissione ha qui promosso due giudizi, uno contro la Repubblica Federale di Germania, e l'altro contro la Francia, definiti dalla Corte di Giustizia, rispettivamente con la sentenza 5 novembre 2002 in causa C-325/00, *Commissione/Germania*, e la sentenza 6 marzo 2003 in causa C-6/02, *Commissione/Francia*"(si veda supra).

⁵⁰⁵ Nelle sentenze già esaminate, in particolare *Markenqualität* e "marchio vallone".

⁵⁰⁶ Cfr la sentenza già richiamata *Bud II*, a proposito della natura esauriente del sistema di protezione comunitario delle indicazioni geografiche.

Nonostante questi principi- ed anzi proprio in applicazione di questi- si pongono tuttavia una serie di problemi di rilievo concorrenziale.

3.1.4.2.1 Marchi pubblici o privati? Un tentativo di soluzione

Anzitutto, anche i marchi c.d. territoriali vivono un'ambiguità di fondo tra *natura pubblicistica* e *natura privatistica*. Infatti la contrarietà della Corte ai marchi territoriali- come si evince dalle sentenze già esaminate - sembra strettamente connessa alla natura di enti pubblici (Regioni, Province, Comuni per le proprie De.C.O e Camere di Commercio) dei soggetti titolari del marchio. Tali soggetti, data l'obiettivo debolezza, sotto il profilo della tutelabilità, della qualificazione di un segno come indicazione geografica semplice, hanno provveduto infatti a istituire spesso con atto amministrativo e con legge speciale propri marchi collettivi (appunto, i c.d. marchi collettivo territoriali pubblici), accompagnati “*da una certificazione pubblica volta ad attestare e garantire anche attraverso appositi controlli-lo standard qualitativo di quel determinato prodotto*”⁵⁰⁷. Ora, come peraltro i marchi collettivi “privati” ex art. 11 c.p.i, tali segni, come si è visto precedentemente, non svolgono una mera funzione di indicazione di provenienza ma anche una funzione di garanzia di qualità. Indirettamente, presentano anche una funzione di promozione della produzione regionale o locale-Particolarmente enfatizzata dagli enti stessi- cosa che, essendo pubblico l'ente, suscita problematiche particolari. Tale intervento pubblico diretto rischia infatti di configurarsi come “aiuto di stato” e intervento distorsivo sul mercato, illegittimo in particolare ove non prevedesse un libero accesso di tutti i produttori comunitari soddisfacenti i requisiti del regolamento d'uso.

Proprio però dal tentativo di superare le difficoltà create dalla natura pubblicistica dei soggetti deriva anche una possibilità di soluzione (pur da valutare con attenzione nei suoi esiti).

Infatti, dal momento che l'art.11 c.p.i.- in seguito alla riforma del 1992- legittima ad essere titolari di marchi collettivi geografici anche gli enti pubblici- si è presa in considerazione come tentativo di soluzione⁵⁰⁸ una diversa possibilità, rispetto all'istituzione con atto amministrativo o con legge speciale, e cioè, la registrazione da parte dell'ente pubblico di un marchio geografico collettivo “privato”. In questo caso l'ente pubblico si comporta da soggetto “privato” valorizzando

⁵⁰⁷ Cfr V. RUBINO, *Le Denominazioni*, cit.p. 147.

⁵⁰⁸ E' principale fautore di questa soluzione interpretativa in dottrina Ferdinando Albisinni, citato più volte in queste pagine

lo strumento del marchio come offertogli dal diritto dei marchi e, quindi, dalla stessa normativa comunitaria, cioè la Dir. (CEE) n. 89/104, da cui direttamente discende il nostro Codice della proprietà industriale. L'ente potrà dunque registrare un marchio nazionale, presso l'UIBM, oppure anche un marchio collettivo comunitario, ai sensi del Reg. (CE) n. 40/94, ora Reg. (CE)n. 207/2009⁵⁰⁹, presso l'UAMI di Alicante. Si tratta cioè di valorizzare gli strumenti già esistenti, ed in particolare l'istituto del marchio collettivo⁵¹⁰, come una opportunità per risolvere i problemi inerenti le nuove domande di tutela, senza complicare ulteriormente il quadro normativo istituendo nuovi segni pubblicitari *ad hoc*. Il ricorso, infatti, allo strumento del marchio collettivo come attualmente configurato nel diritto armonizzato dei marchi permette di riferirsi alle norme per esso previste – anche in relazione al rapporto con le indicazioni geografiche registrate- e di avere una “griglia” di principi in cui l'istanza concorrenziale è già stata presa in considerazione dall'ordinamento comunitario.

Così, in particolare, i limiti posti sia dall'art.11 c.p.i. sia dalle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario⁵¹¹ all'operatività del marchio collettivo sono interpretabili proprio in relazione alla prospettiva concorrenziale e alla necessità di coordinamento tra i marchi stessi e le indicazioni geografiche:ci si riferisce soprattutto al riferimento della disposizione -relativamente ai marchi collettivi geografici- alle “*situazioni di ingiustificato privilegio*” o “*comunque*” al “*pregiudizio allo*

⁵⁰⁹ Così ad esempio si è fatto a proposito del marchio “*Prodotti di Puglia*”, sul quale interessanti informazioni si rinvencono in: <http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it/News-sid-Marchio-Prodotti-di-Puglia-26.html>, ove si ricostruisce la storia del marchio, modificato quanto ad impostazione proprio per superare le criticità inerenti l'applicazione del diritto comunitario. Cfr anche <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&id=25>, nonché http://1334.cso-online.com/documenti/marchio__prodotti_di_puglia_-_regolamento_d_uso.pdf; e <http://www.cia.it/rassegnastampa/01102007/a001068.pdf>;

⁵¹⁰ In tal senso, Cfr S.MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, cit., nonché F. ALBISINNI, *La disciplina*, cit.p.23: “*Dal sommario esame qui proposto, della disciplina vigente e delle tendenze in essere, emergono le linee ispiratrici per la possibile articolazione di un sistema di valorizzazione della qualità ed insieme dell'identità territoriale dei prodotti, che sia conforme all' acquis communautaire e che possa essere ricondotto all'interno delle previsioni del recente regolamento sullo sviluppo rurale, n. 1698/2005:*

a) *per un verso occorre evitare di riproporre soluzioni, ritenute dalla Commissione europea incompatibili con la libertà dei commerci, che qui esporrebbero all'apertura di una procedura di infrazione, con conseguente sostanziale inefficacia della soluzione adottata;*

b) *per altro verso, occorre individuare strumenti che con chiarezza riescano a comunicare al consumatore un'origine univoca (evitando gli equivoci conseguenti a leggi, che ad esempio si limitano ad individuare le Regioni come una sorta di anodino certificatore di una “qualità” astratta).*

In questo senso appare opportuno approfondire l'indagine, intesa ad integrare gli aspetti prima citati, evitando di incorrere in infrazione alle norme comunitarie.

L'ipotesi è quella di esaminare la possibilità di procedere attraverso l'adozione di marchi geografici collettivi, quale regolati dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in tema di marchi privati.

In altre parole, non si tratterebbe di introdurre un nuovo segno distintivo, marchio o quant'altro, atteso che - come già ricordato - la Commissione Europea e da ultimo anche la Corte di Giustizia hanno più volte dichiarato di ritenere illegittime le leggi regionali, che hanno introdotto nuovi segni distintivi di matrice pubblicitaria.

La novità consiste nel tentare di trasformare in opportunità ciò che sinora si è posto come problema; nel ricercare la soluzione non nello scontro con le istituzioni comunitarie, ma nell'innovativa applicazione proprio delle norme comunitarie, ed in specie della direttiva in tema di marchi.”

⁵¹¹ Si vedano gli artt. 66 ss RMC.

sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”, che possono essere interpretati come necessità di apertura soggettiva del marchio (anche a produttori stranieri) e come necessità di non discriminazione sul mercato verso i concorrenti, nonché di non interferenza con la tutela di indicazioni geografiche registrate per prodotti della stessa zona..

Dunque, sembrerebbe che il ricorso al marchio collettivo geografico “privato” (registrato da enti pubblici *iure privatorum*)- che non certifichi alcun nesso qualità/territorio analogo a quello dei cui al regolamento sulle DOP e IGP- possa costituire una risposta adeguata alla domanda di tutela locale, senza incorrere nella censura comunitaria, in quanto non vi è un intervento pubblico diretto che alteri il gioco del mercato. Inoltre, i principi di regolamentazione dei marchi collettivi provengono dallo stesso ordinamento comunitario, direttamente (RMC) o in via attuativa (c.p.i.), e dunque tengono conto *ab origine* dell’istanza concorrenziale sul mercato unico⁵¹²,

3.1.4.2.2 segue: *Il caso del marchio “Sudtirol/ Alto Adige”*

In concreto, come operare per risultare detentori di un marchio “comunitariamente” compatibile, e come strutturare il regolamento d’uso?

⁵¹² Secondo F.ALBISINNI, *La disciplina*, p.52: “A) non sussistono particolari limitazione quanto alla registrazione ed uso di marchi collettivi di qualità e di origine da parte di organizzazioni di produttori; B) ove la registrazione sia invece opera di un soggetto “pubblico” (inteso nel senso ampio e non formale riaffermato dall’ultima sentenza della Corte), occorrerebbe distinguere: B.1) non sarebbero ammissibili indicazioni di provenienza riferite all’intero territorio di uno Stato membro e forse all’intero territorio di una Regione, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni di provenienza riferite ad aree di minore estensione; B.2) non sarebbero ammissibili indicazioni di provenienza nazionale riferite indistintamente a tutti i prodotti agroalimentari dello Stato membro, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni specifiche, riferite a specifici prodotti.

Se ne potrebbe concludere – in via di ipotesi interpretativa ed applicativa – che, ferma la piena legittimazione di associazioni di produttori (e dunque legittimo, ad esempio, il ruolo di un soggetto che assista l’avvio di simili iniziative ad opera dei privati produttori, lasciando poi agli stessi la gestione del sistema, salvo mantenere al soggetto pubblico il ruolo di certificatore), anche un soggetto pubblico (quale ad esempio le Camere di Commercio) potrebbe procedere alla diretta registrazione di marchi di origine e di qualità relativi a specifici prodotti, curando la redazione ed il deposito del relativo regolamento ed assicurando il rispetto di tale regolamento da parte dei soggetti licenziatari del marchio collettivo così registrato.

Più complesso il caso della registrazione di un marchio locale riferito ad un intero paniere di prodotti locali, poiché in questa ipotesi (...) occorre individuare elementi comuni ai diversi prodotti effettivamente riconoscibili, e tali da poter giustificare la condivisione del nome.(...)In un quadro di crescente differenziazione delle discipline e delle garanzie, le regole della qualità tendono a diventare le regole generali, nella misura in cui la qualità si propone non come fenomeno di nicchia, ma quale espressione di una generale domanda di identità.(...).La sola garanzia di prodotto, insomma, non risulta più sufficiente, ed il dato dell’agricoltura come attività, prima che come prodotto (proprio di una certa concezione dell’agrarietà) riemerge con forza come canone di distinzione, nella sua duplice natura di oggetto (l’alimento) e di destinazione (l’alimentazione).

La crescente attenzione ai fenomeni di filiera, alla “tracciabilità” del prodotto, non esprime soltanto una nuova sensibilità verso la garanzia di provenienza a fini di garanzia per la salute del consumatore (...) ma è elemento che illustra in modo significativo come la provenienza possa assumere un valore suo proprio, quanto all’identificazione e qui mar-catura del prodotto, anche a prescindere dai valori di “tipicità” cui viene solitamente subordinata”

Un caso interessante- selezionato da Ferdinando Albisinni⁵¹³- riguarda il marchio "Qualità Alto Adige" della Provincia Autonoma di Bolzano, che, con legge provinciale del 22 dicembre 2005, n. 18, avente ad oggetto «*Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del marchio di qualità con indicazione di origine*», ha intrapreso un percorso di valorizzazione dei prodotti provenienti dal proprio territorio.⁵¹⁴

Il marchio ha ottenuto il parere positivo della Commissione Europea nell'autunno 2005, in seguito alla regolare procedura di notifica del disegno di legge, che prevedeva l'adozione del marchio di qualità con indicazione di origine⁵¹⁵.

Nel provvedimento legislativo di adozione del marchio si legge che «*il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo*» (art. 3 comma 2 legge cit.), ma in realtà si tratta di un *escamotage* in quanto «*agli occhi del consumatore il messaggio principale, trasmesso dal marchio, risulta invece essere quello dell'indicazione di origine. Tuttavia, la formulazione dell'art. 3 comma 2 della legge provinciale, lì ove subordina il messaggio dell'indicazione dell'origine rispetto alla indicazione di qualità, ha consentito al marchio di ottenere una valutazione favorevole da parte della Commissione Europea*»⁵¹⁶.

Nel regolamento d'uso, la norma che disciplina l'accesso al marchio, non prevede alcun obbligo a carico delle imprese richiedenti quanto alla localizzazione delle stesse nella zona dell'Alto Adige⁵¹⁷, per cui si può dire che «*il marchio "Qualità Alto Adige" si propone non come "marchio di*

⁵¹³ F. ALBISINNI, *ibidem*.

⁵¹⁴ Disponibile in: <http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lp-2005-12.html>. Cfr il documento ufficiale della Commissione europea: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2005/n045-05.pdf.

⁵¹⁵ Il marchio «Qualità Alto Adige» risulta depositato presso l'UAMI per le classi di Nizza :

«- 29 Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;

- 30 Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;

- 31 Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto;

- 32 Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande;

- 33 Bevande alcoliche (tranne le birre);

- 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

⁵¹⁶ Così F. ALBISINNI, *ibidem*.

⁵¹⁷ Cfr art.10 legge citata, secondo cui «*Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso a imprese del settore agricolo e alimentare, a produttori/produtrici di generi alimentari e ad aziende commerciali*»

L'utilizzazione del marchio è autorizzato dall'assessore o assessora provinciale competente in materia di commercio, sentito il parere dell'organismo di controllo e previa sottoscrizione del contratto all'uso del marchio.

L'autorizzazione all'uso del marchio di qualità per un nuovo prodotto o una nuova categoria di prodotti è rilasciata dalla Giunta provinciale, previo parere del Comitato per la qualità». Spiega ancora Albisinni, a p.43 ss, «*Il provvedimento di adozione del marchio ed il relativo regolamento d'uso sono stati altresì modulati sulla scorta degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato e pubblicità dei prodotti agroalimentari, salva l'utilizzazione di fondi pubblici previamente autorizzati in sede europea.*

origine”, ma come “marchio di qualità con indicazione d’origine”, e per tale ragione è stato ritenuto accettabile in sede europea”. Punto fondamentale è la sostituibilità degli elementi del marchio, cioè la possibilità di sostituire, se il marchio di qualità è utilizzato da un produttore di un’altra regione o di un altro Stato membro, la dicitura “Südtirol/Alto Adige” e il campo multicolore nella parte inferiore del marchio con il nome e con il simbolo della regione o del Paese corrispondenti, evitandosi così indicazioni ingannevoli circa l’origine.

C’è però almeno un “ma”: in questo caso il meccanismo previsto – approvato dalla Commissione- permette di superare le obiezioni inerenti la libera circolazione nel mercato unico: tuttavia, il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per un altro motivo: perché esiste la IGP “Speck Alto Adige”!

L’esplicito rispetto – in linea di principio - del quadro di regolazione europeo in materia di Aiuti di Stato (attraverso il modello di contribuzione soprarichiamato), ha permesso alla legge regionale di ricevere dalla Comunità Europea nel 2005 parere favorevole, sotto il profilo della compatibilità con l’ordinamento comunitario, e così di poter godere di fondi europei a vantaggio delle imprese utilizzatrici del marchio.

Nella lettera con la quale la Commissione Europea ha ritenuto l’aiuto compatibile con le norme del Trattato si legge:

«L’articolo 3 della proposta di legge istituisce un marchio di qualità cui hanno accesso tutti i produttori dell’Unione europea i cui prodotti soddisfano i criteri di qualità fissati dal disciplinare loro applicabile.[...]

«Come disposto dall’articolo 3, comma 3, della proposta di legge, se il marchio di qualità è utilizzato da un produttore di un’altra regione o di un altro Stato membro, la dicitura “Südtirol/Alto Adige” e il campo multicolore nella parte inferiore del marchio saranno sostituiti con il nome e con il simbolo della regione o del paese corrispondenti.» [...]

«L’informazione del consumatore non sembra riguardare gruppi di prodotti specifici o stimolare i consumatori all’acquisto di un prodotto determinato. Esse appaiono pertanto informazioni generali relative al programma sul marchio di qualità e ai relativi requisiti. Per definizione, tali misure generali di informazione vanno a vantaggio di tutti i produttori che utilizzano il marchio di qualità.

I loro costi sono a carico dello Stato. L’aiuto è, tuttavia limitato a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni» [...]

«Le misure di commercializzazione si limitano alle ricerche di mercato e all’organizzazione di fiere e esposizioni o alla partecipazione a tali eventi. Queste misure sembrano essere accessibili a tutti i produttori i cui prodotti recano il marchio di qualità. L’aiuto è limitato a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni» [...]

«Il marchio sovvenzionato, contiene sia il messaggio relativo alla qualità, che la menzione dell’origine del prodotto. Il messaggio relativo alla qualità è rappresentato da un campo superiore con la parola che designa la qualità (Qualität o Qualità nella versione tedesca e italiana) e un testo, al di sotto del marchio, che specifica i controlli di qualità e il loro riferimento normativo)» [...]

«La parte del marchio che dà informazioni sull’origine del prodotto riporta il nome della regione e un simbolo. Gli elementi di cui sopra relativi alla qualità del prodotto sembrano rendere il messaggio relativo alla qualità più importante dell’informazione relativa all’origine del prodotto»

«Tutti i prodotti ottenuti nella Comunità possono utilizzare il marchio di qualità a condizione che rispondano ai requisiti previsti per il suo utilizzo e risulta che tali requisiti possono essere soddisfatti indipendentemente dall’origine geografica del prodotto» [...]

In realtà, se si legge nella sua interezza la legge Prov. Aut. Bolzano, emerge che il marchio si compone della parola “Qualità” e della indicazione geografica “Alto Adige” (o “Sud Tirol”), ma che “Gli elementi d’origine nel marchio di qualità vengono sostituiti a seconda della regione d’origine” (art. 3, comma 3, della legge)”. Albinini continua “Siamo dunque in presenza di un modello di marchio di qualità territoriale, già sperimentato, e validato dalla stessa Commissione europea, che realizza il duplice obiettivo:

- da un canto, consente di assicurare il formale rispetto della disciplina vigente, tanto in tema di non-discriminazione fra imprese comunitarie, che in tema di divieto di distribuzione di illegittimi Aiuti di Stati;

- nel contempo, però, soddisfatte le esigenze di compatibilità giuridica, nei fatti assicura un’efficace strumento di valorizzazione dei prodotti e servizi agro-alimentari di un Territorio.

Analoga esperienza è quella, assai recente, del marchio regionale inglese Fuchsia West Cork mark, consultabile al sito <http://www.fuchsiabrands.com/> “.

3.1.4.2.3 *Alternativa o quid pluris (rispetto alle indicazioni geografiche?). Il problema della coesistenza.*

Quanto appena osservato ci riporta al problema centrale della difficoltà di conciliare gli ambiti di operatività di marchi e indicazioni geografiche, sul cui rapporto ci si sta interrogando. Si vedranno nella sezione successiva casi di conflitto e ipotesi di sinergia tra tali due istituti. Occorre però già ora- per completare il discorso sui marchi territoriali, sviluppato qui per la stretta inerenza al problema della libera circolazione- prendere in esame il caso di conflitto/coesistenza di marchi e indicazioni geografiche con riguardo ai marchi territoriali.

Il marchio territoriale viene infatti impostato- nel regolamento d'uso- come marchio “ombrello” o “paniere”: esso cioè è applicabile a tutta una serie di prodotti agro-alimentari, compresi quelli a indicazione geografica registrata della zona. Il marchio territoriale viene a costituire una sorta di “contenitore” al cui interno sono- a seconda dei casi- i prodotti DOP e IGP, le STG, i prodotti ad agricoltura biologica, i prodotti tradizionali, della Provincia/Regione/Comune.

In queste ipotesi vi è cioè la volontà di apporre il marchio a un prodotto DOP/IGP/STG e di affiancare quindi in etichetta al logo comunitario DOP/IGP/STG (e al marchio consortile ove presente) il marchio denominativo e/o figurativo di titolarità dell'ente pubblico. Anzi, spesso si costruisce un regolamento d'uso di tali marchi collettivi da usarsi *esclusivamente* per prodotti a denominazione protetta, biologici, tradizionali o rientranti nei sistemi di qualità alimentare ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.

E' questa un'ipotesi che prescinde dalle fattispecie degli artt. 13 e 14 del Reg.(CE) n.510/2006:stiamo cioè parlando di casi in cui si presuppone la legittima utilizzabilità dei marchi in quanto non usurpativi/imitativi/evocativi di indicazioni geografiche né annullabili per i profili temporali di cui all'art.14. Il marchio *si aggiunge*, legittimamente, alle altre indicazioni. Tale fattispecie non risulta espressamente disciplinata né dal Reg.(CE) n.510/2006, né dal Reg.(CE)n.207/2009 sul marchio comunitario .

Ora, a proposito di tale ipotesi, si pongono alcune questioni.

Da una parte, nulla pare vietare l'uso di marchi siffatti, se non risultano costituire misure ad effetto equivalente (rispettando i suddetti principi) né violano i regolamenti comunitari quanto ai profili di anteriorità come le indicazioni geografiche. Dal punto di vista economico, si vogliono sempre di più usare anche marchi affianco alle DOP e IGP per aiutare i prodotti a denominazione tipica (soprattutto quando si tratta di produzioni medio-piccole) ad affermarsi sul mercato attraverso

le catene della grande distribuzione e, proprio su un mercato sempre più globale, soprattutto in zone molto lontane da quelle di produzione (con evidente vantaggio concorrenziale).

D'altro canto, si pongono altri problemi, legati alla trasparenza concorrenziale e all'inganno del consumatore.

1) Anzitutto, ci si domanda quale sia l'utilità di regolamenti d'uso dei marchi collettivi che siano costretti a rimandare, per la disciplina sostanziale, ai disciplinari di produzione e al sistema di controlli relativo alle DOP e IGP. Tali regolamenti d'uso rischiano infatti di configurarsi come un documento "di mero rinvio", alterando la funzione dei regolamenti d'uso che dovrebbero contenere le "istruzioni per l'uso" del marchio – e i controlli a pena di decadenza del diritto.

2) Si crea poi un problema di "iper-informazione" del consumatore, messo di fronte a più indicazioni in etichetta, di cui non è chiaro il nesso. Ad esempio, se si accosta al logo di una DOP/IGP un marchio collettivo territoriale oppure un marchio come quello dei "Presidi Slow Food"⁵¹⁸ o un marchio della grande distribuzione⁵¹⁹ non si comprende bene quale segno "faccia la differenza", cioè attribuisca quel valore aggiunto capace di orientare la scelta di acquisto, né quali siano i nessi tra i vari segni. Il segno "contenitore", quale il marchio, potrebbe essere alternativamente considerato o la "base minima" di qualità oppure, al contrario, il *quid pluris*. In definitiva, si potrebbe avere una distorsione della concorrenza, in quanto si venderebbero sul mercato sia prodotti DOP e IGP recanti, in più, il marchio territoriale o della grande distribuzione, sia prodotti che ne sono privi. Il consumatore potrebbe pertanto pensare che sul prodotto con due segni (in cui è il marchio ad emergere, come elemento aggiuntivo rispetto ai prodotti *meramente* DOP/IGP) siano state svolte attività di controllo e vigilanza ulteriori rispetto a quelle dei prodotti recanti solo l'indicazione geografica, con relativo svilimento del ruolo dell'indicazione geografica stessa.

3) Nel caso in cui si voglia usare un marchio collettivo (preesistente) su un prodotto DOP/IGP, con un'unica etichetta (si veda tra breve l'esempio del "Formaggio di Fossa") e tale marchio non preveda nel regolamento che esso possa essere usato *esclusivamente* per prodotti a denominazione registrata, allora potrebbe essere necessario limitare l'uso del marchio *solo* alle produzioni a indicazione registrata, e non usarlo invece per prodotti al di fuori del sistema DOP/IGP. Questo per evitare l'inganno del consumatore, che sul mercato potrebbe altrimenti trovare sia prodotti che

⁵¹⁸ Per tutte le informazioni, si veda il sito www.slowfood.it. La *Slowfood* ha registrato il suo marchio proprio per difendersi dai "falsi" presidi "slow food" e per consentire a quanti volevano aderire al regolamento d'uso di identificarsi sul mercato.

⁵¹⁹ Si pensi al marchio "Scelto" della società Sigma, previsto anche per prodotti a denominazione tipica si veda in: <http://www.agroalimentarenews.com/scelto-arriva-il-marchio-sigma-per-i-prodotti-di-qualita.htm>.

contemporaneamente siano DOP/IGP e contraddistinti dal marchio, sia prodotti *non* DOP/IGP contraddistinti dallo stesso marchio.

4) A livello nazionale, vi è il disposto dell'art.2 comma 3 del d.lgs.19 novembre 2004, n.297 che se interpretato restrittivamente potrebbe contenere un divieto ad aggiungere qualsiasi informazione aggiuntiva in etichetta quando il prodotto è ad indicazione registrata⁵²⁰.

In questi casi, il marchio potrebbe apparire un *quid pluris* rispetto alla indicazione geografica, cioè un indice di una più elevata qualità. Ma ciò è sviante rispetto alla realtà fattuale e giuridica: l'attribuzione di una DOP/IGP è ben più dura da ottenere che la registrazione di un marchio, proprio per la natura pubblicitaria del riconoscimento, per la procedura lunga e plurifase, per la natura "di nicchia" e di eccellenza tipiche delle DOP e IGP. Si pensi solo che un disciplinare di produzione è analizzato in tutti i suoi dettagli, ottiene il parere della Regione di riferimento, è vagliato dal Ministero delle Politiche agricole, esaminato dalla Commissione europea. Un regolamento d'uso del marchio collettivo invece non è esaminato da nessuno, neppure spesso dall'UIBM, e rimane un testo di tipo privato.

Dunque, la "coesistenza"- pur nell'ambito in cui questa sembra legittima- suscita alcuni problemi difficili da risolvere. L'uso dei marchi collettivi territoriali sarebbe invece più facilmente utilizzabile come "alternativa" alle indicazioni geografiche, non in aggiunta ad esse: cioè, nei casi in cui una DOP/IGP non è stata richiesta o è stata rifiutata o non è possibile chiederla perché, ad es. le produzioni non sono tali da rispettare i requisiti richiesti dal regolamento comunitario o gli organismi consortili e associativi non sono in grado di gestire una indicazione geografica. Ciò sarebbe più coerente anche con la tutela dei prodotti DOP e IGP che invece riescono a superare il necessario vaglio, avendo le caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento. Invece, accompagnare la indicazione geografica registrata con un marchio collettivo potrebbe portare allo svilimento del valore delle indicazioni geografiche stesse, dal momento che l'impostazione fa apparire sempre il marchio come lo strumento più forte, che interviene *ad adiuvandum* dell'indicazione geografica. Dunque, le lodevoli iniziative degli Enti pubblici a tutela della qualità

⁵²⁰ Cfr Art. 2 d.lgs.19 novembre 2004, n.297, in particolare il comma 3 "*Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila*". Secondo l'attuale interpretazione dell' *Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità, Circolare prot .n.11906 del 24 ottobre 2008, indirizzata ai Consorzi di tutela delle DOP e IGP)* la norma vieterebbe espressioni quali "presidio, garantito da, scelto da, filiera qualità, selezionato da e simili sulle etichette di prodotti a denominazione tipica

agroalimentare non creano problemi in realtà solo per quei prodotti che sono privi di un'altra qualificazione giuridica, ed in particolare non sono DOP o IGP. In questi casi “residuali” anzi, essi, costituiscono lo strumento privilegiato, da sostenere in quanto molto più gestibile.

3.1.4.2.4. segue: *alcuni esempi concreti (Colossella, Piacenza 100 Sapori/Piacere Molise, Ambra di Talamello)*

E' opportuno quindi riportare alcuni esempi di marchi territoriali, tra i tanti possibili⁵²¹.

a) Facciamo un esempio di marchio regionale, scelto tra i più recenti: si tratta del marchio “*Colossella*”, registrato dall'*Arsial* (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio)⁵²², che ha depositato la domanda di registrazione il 4 luglio 2008. Il marchio prevedeva prima la denominazione “*Colossella- Il Lazio garantisce la qualità del suo latte*”, che è stata poi modificata, su indicazione dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità del MIPAAF in “*Colossella-Il Lazio garantisce la qualità del latte*”. Il marchio è configurato quindi come marchio collettivo ai sensi dell'art.11 c.p.i. – secondo la soluzione prima prospettata- ed è disciplinato da un regolamento d'uso che, all'art.7, prevede la sua concessione agli operatori della filiera lattiero casearia e rimanda ad un ulteriore documento (atipico?), e cioè un “disciplinare del marchio”-sulla falsariga di quello delle indicazioni registrate-che regola gli aspetti tecnici dei prodotti lattiero -caseari ricompresi. La norma risolve in radice (opportunamente) il problema dell'interferenza con i prodotti DOP e IGP in quanto, sempre all'art.7 del regolamento d'uso, esclude dalla concessione del marchio “*i prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp) riconosciuti ai sensi del Reg.(CE)n.510/06*”. Siamo pertanto di fronte ad un marchio collettivo regionale di qualità – vi è addirittura un “disciplinare” del marchio per gli aspetti qualitativi⁵²³- che viene a porsi come “alternativa”, non come “*quid pluris*” rispetto alle DOP/IGP. L'uso è concesso a titolo gratuito dall' *Arsial* che individua un organismo di controllo. Il regolamento prevede anche una serie di sanzioni. Anche in questo, l'impressione che si ha leggendo il regolamento e il “disciplinare” è che

⁵²¹ Non ci soffermiamo peraltro sui marchi a produzione integrata quali il marchio dell'Emilia Romagna “*Qualità controllata*”, di cui alle legge regionale n.29 del 1999 o il marchio “*Agriqualità*” della Toscana (legge regioanle del 15 aprile 1999, n.25) ;per informazioni si vedano http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/info_consumatori/sapori_valori/sezione_sapori_valori/s_qual_con.htm e http://www.ccpb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=174.

⁵²² Si veda il sito: <http://www.arsialweb.it/cms/>

⁵²³ Caratteristiche del latte, tracciabilità, etichettatura. Per molti versi tuttavia tale documento è un duplicato del regolamento.d'uso, tant'è che si è portati a pensare che forse bastava un unico documento, e cioè il regolamento d'uso, in conformità all'art.11 c.p.i.

il marchio collettivo sia “impostato” come una DOP/IGP: una conferma che esso è usato proprio come più agevole alternativa alle indicazioni registrate.

b) Casi diversi da quello precedente sono, a titolo esemplificativo, quelli del marchio “*Piacenza 100 Sapori*”⁵²⁴ - per citare un marchio provinciale (Camera di commercio della Provincia di Piacenza)- e del marchio “*Piacere Molise*” (Unioncamere del Molise)⁵²⁵. Al contrario del caso precedente, tali marchi sono ideati per contraddistinguere prodotti tipici, a indicazione registrata, prodotti tradizionali, o prodotti biologici.

Il regolamento d’uso del marchio “*Qualità Piacenza 100 Sapori*” è strutturato tenendo conto dell’ “archetipo” del marchio “*Alto Adige*” prima visto: all’art. 1 si afferma che “*il marchio trasmette il messaggio principale d’indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d’indicazione d’origine del medesimo*” e che “*gli elementi d’origine nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d’origine*”; l’art.3 del regolamento prevede che esso possa essere concesso in uso “*ai prodotti o alle categorie di prodotti agro-alimentari che conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell’Unione europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi*”, e si elencano DOP, IGP, STG, prodotti biologici, prodotti che partecipano ai programmi di qualità agroalimentare ai sensi del Reg.(CE) 1698 del 20 settembre 2005. Interessante la condizione che viene posta, secondo cui tali prodotti (eccetto quelli ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, “*possono utilizzare il marchio (...) senza dover sottostare ad ulteriori verifiche, purchè sia inoltrata esplicita richiesta all’Ente camerale. Per questi prodotti, si esclude la possibilità di redigere ulteriori disciplinari rispetto a quelli già esistenti, ritenendosi che il livello qualitativo in*

⁵²⁴Cfr. le informazioni contenute in: http://www.cameradicommercio.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/x/id_cp/52/id_ui/2552/id_prov/x/id_ateco/x/t_p/Piacenza---In-partenza-il-marchio--Qualita-Piacenza-100-Sapori-.htm”, ove elggiamo che “*I vertici della Camera di Commercio di Piacenza hanno licenziato ieri il nuovo regolamento che disciplinerà l’uso del marchio “Qualità Piacenza 100 Sapori”, il riconoscimento qualitativo che accompagnerà i prodotti agroalimentari certificati di alto pregio. Vi è stata un’evoluzione rispetto a quanto era già stato deciso: “Qualità Piacenza 100 sapori” diventa infatti un marchio collettivo di qualità con indicazione geografica. La differenza rispetto alla prima versione sta nel fatto che una qualsiasi città europea potrà utilizzare questo logo distintivo, a patto di rispettare gli standard definiti dal regolamento, sostituendo semplicemente il nome della città. Potrà così succedere di vedere, in futuro, anche prodotti con il marchio “Qualità Parma 100 Sapori” o “Qualità Bologna 100 sapori”. In questo modo si costruirà la filiera del buono, come il Presidente camerale Giuseppe Parenti ama citare, si potrà diffondere l’immagine di prodotti diversi nella tipologia, ma tutti accomunati da un livello qualitativo eccellente confermato da enti terzi certificatori. Il marchio collettivo di qualità potrà essere concesso in uso ai prodotti o alle categorie di prodotti agroalimentari che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell’Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi (DOP, DOC e DOCG, IGP, STG, i prodotti provenienti da produzione biologica riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE n.2092/1991 e n.834/2001 che abbiano ottenuto altresì una certificazione di qualità ambientale da un ente terzo, tale da garantire livelli superiori di qualità, i prodotti agricoli o alimentari che partecipano ai programmi di qualità alimentare ai sensi del regolamento CE n.1698/2005). I DOP, DOC e DOCG, IGP, STG potranno utilizzare il marchio senza dover sottostare ad ulteriori verifiche, fatta salva la presentazione della richiesta alla Camera di commercio.”*

⁵²⁵ Si veda: http://unioncamere.tecnovadata.it/index.php?page=piacere_molise&level=2

essi indicato debba essere l'unico riferimento per accedere all'uso del marchio".E' dunque un esempio di "rinvio"-per evitare conflitti di "regole" del regolamento d'uso ai disciplinari- che però sembra sminuire il ruolo del regolamento d'uso. Al contrario dell'ipotesi del marchio "Colossella, qui si ha uso congiunto di marchio e indicazioni geografiche, anzi non hanno accesso al marchio quei prodotti che non siano già qualificati attraverso un'altra categorizzazione. Cioè, appunto, il marchio è "un di più", una sorta di "segno di secondo livello". La ragione per cui si avverte tanto la necessità di questo "di più" non sembra tanto- nonostante le affermazioni dei regolamenti d'uso- una necessità di assicurare un determinato livello qualitativo- essendo questo già garantito dai preesistenti disciplinari- quanto l'esigenza di promuovere i prodotti del territorio, e il desiderio degli enti pubblici di dare "unitarietà", attraverso un unico marchio, ai prodotti della zona relativa al loro governo territoriale. Le conseguenze sul rapporto marchi/indicazioni geografiche sono però in questo caso ambivalenti: il marchio è nello stesso tempo "invocato" quale segno contenitore, di "secondo livello" e quindi in qualche modo più importante dell'indicazione geografica che "ha bisogno" del marchio per tutelare l'identità territoriale dei prodotti, tant'è che avere un riconoscimento come indicazione geografica è una condizione di accesso per il marchio; dall'altra la tutela come indicazione geografica, come *condicio sine qua non*, risulta cruciale e mina in questi casi "l'indipendenza" del marchio e la reciproca autonomia tra i due DPI.

c) Scendendo al livello di diatribe comunali, un' ultima ipotesi, ancora diversa dalla precedenti, si è posta a proposito del rapporto tra il "Formaggio di Fossa di Sogliano" DOP e il marchio "L'Ambra di Talamello"⁵²⁶. Tale marchio- anteriore alla denominazione di origine e

⁵²⁶ Il 12 maggio 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* la domanda di registrazione della denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano", presentata alla Commissione in data 22 dicembre 2006, cui è stata accordata protezione transitoria a livello nazionale con D.M. 22 febbraio 2007, modificato con D.M. 9 febbraio 2009. Il Comune di Talamello- rientrando tuttora nella zona di produzione della DOP- risulta (cfr www.uibm.it) cessionario del marchio "L'Ambra di Talamello", di titolarità del "Consorzio Formaggio di Fossa Ambra di Talamello e Pianeti di Sogliano", registrato in data 10 giugno 1998 (domanda n. FO1995C000087 del 23/10/1995 - n. registrazione 0000752923); ha ottenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la registrazione del marchio "L'Ambra di Talamello" in data 27 gennaio 2009 (domanda n.PS2005C000177 del 21/12/2005 - n. registrazione 0001166893); ha proceduto al deposito di un altro marchio, che presenta lo stesso elemento denominativo, in data 29 dicembre 2008 (domanda n.PS2008C000175).

E' noto che il Reg.(CE) 510/2006, all'art. 14, par. 2, prevede che "l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 10 gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica". Dal momento che, come si vedrà, ai fini dell'antiorità di un marchio rispetto alla DOP, l'interpretazione più corretta della norma sembra essere quella di considerare come data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine la data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione presso la Commissione, coerentemente con il primo comma dell'art.14, escludendo invece le date, successive, della pubblicazione del D.M. con cui si accorda la protezione nazionale transitoria e della registrazione comunitaria della DOP/IGP, il marchio depositato dal Comune di Talamello in data 21 dicembre 2005 (domanda n.PS2005C000177- n. registrazione 00011668939)

dunque legittimo ai sensi dell'art.14 del Reg.(CE)n.510/2006- è di titolarità del Comune di Talamello, cittadina delle Marche recentemente passata all'Emilia Romagna. Il Comune di Talamello fa parte della zona di produzione prevista dal disciplinare di produzione del “*Formaggio di Fossa di Sogliano DOP*”⁵²⁷, tuttavia l'originario riferimento a Talamello nello stesso nome della DOP è stato eliminato, non essendo dimostrato l'uso nel commercio del Reg.(CE)n.510/05⁵²⁸ (prima reg.2081/92). Tuttavia nel logo figurativo del Consorzio di tutela della DOP rimane in piccolo il riferimento a “*Sogliano, Talamello e Terre malatestiane*”. Una volta “estromesso” il nome “Talamello” dalla DOP. L'Amministrazione comunale del Comune ha tentato ogni strada per valorizzare la specificità del formaggio di fossa prodotto all'interno del Comune, e come “grimaldello” di tale politica ha inteso difendere il marchio di sua titolarità “*L'Ambra di Talamello*”.Ora in linea di principio, tale marchio potrebbe essere usato per il formaggio di fossa sia a denominazione d'origine sia non DOP. Se usato tuttavia per quest'ultima ipotesi si rischia di incorrere nelle fattispecie dell'art.13 del regolamento comunitario e comunque nell'inganno del consumatore. L'uso del marchio andrebbe pertanto limitato solo alle produzioni DOP, e il regolamento d'uso dovrebbe costituire un mero rinvio al disciplinare di produzione, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza concorrenziale e tutela del consumatore.

Dai casi appena esaminati, si comprende meglio quanto sia difficile, nel concreto svolgersi delle dinamiche di mercato, conciliare tutela delle qualità agro-alimentare ed esigenza concorrenziale *sub specie* in particolare di libera circolazione delle merci, attribuendo uno spazio effettivo di operatività ai molteplici segni di qualità esistenti. Si noti anche quanto sono varie le ipotesi che esigono una risposta interpretativa con gli strumenti de iure condito.

Peraltro, *de iure condendo*, vi è da dire che si sta lavorando, da parte del Ministero delle Politiche agricole, all'istituzione di un marchio nel contesto di un sistema di qualità nazionale - attualmente per il solo settore zootecnica, ma in prospettiva estensibile ad altri settori- ai sensi del Reg.(CE) n. 1698/2005,⁵²⁹ che potrebbe aiutare a ridurre il proliferare di segni nell'ambito non

costituisce un'antieriorità rilevante ai sensi dell'art.14.2 del Reg.(CE) n.510/2006 e dunque può continuare ad essere usato.

⁵²⁷ Cfr <http://www.comune.sogliano.fc.it/ilpaese/produzioni/formaggiidifossa/formaggiidifossa.htm>; <http://www.cibo360.it/qualita/certificazioni/formaggi/fossa.htm>.

⁵²⁸ Cfr art.3 comma 1 del Reg. (CE) n. 1898/2006.

⁵²⁹ E' operativo un gruppo di lavoro congiunto con le Regioni per istituire un marchio del sistema di qualità nazionale che, ai sensi dell'art.32 del Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005, regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), potrebbe ricevere finanziamenti comunitari. Il marchio andrebbe usato congiuntamente alle indicazioni geografiche dei singoli prodotti. Cfr l'art. 32: "1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso (...): b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura dicui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale". Il marchio potrebbe

occupato dalle indicazioni geografiche registrate e comunque a rispondere alla domanda di tutela locale, soprattutto delle produzioni medio -piccole.

3.2 I conflitti tra segni sul mercato comune: regole per la trasparenza e la tutela della reputazione

3.2.1 Il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche nel diritto comunitario: il profilo temporale

L'esame del rapporto tra marchi e indicazioni geografiche in relazione al principio di libera circolazione delle merci ha già fatto emergere profili di conflitto e di sinergia sia tra i segni stessi sia

essere una soluzione al proliferare di marchi territoriali e denominazioni comunali, se avrà successo e ampiezza di applicazione. In particolare l'Italia (il MIPAAF), nel corso delle consultazioni avviate dalla Commissione Europea con la pubblicazione del *Libro Verde* sulla qualità dei prodotti agricoli, ha proposto l'inserimento, all'interno del Reg. (CE) 510/2006, della previsione di una protezione a livello nazionale che permetterebbe, qualora accolta, agli operatori anche di accedere ai programmi di sviluppo rurale di cui al Reg.1698/05. Si veda in proposito il *Dossier* italiano sul *Libro verde*, cit. nel I capitolo, ove, a p. 2 si legge: “*Ulteriore tema affrontato dal Libro Verde riguarda il proliferare delle richieste di riconoscimento di denominazioni di origine, attualmente unico schema in grado di assicurare l'origine dei prodotti agroalimentari. Per ovviare a tale crescente richiesta legata a produzioni di piccola dimensione od a diffusione esclusivamente locale, si propone di prevedere la possibilità di concedere una protezione a livello nazionale.*

Siffatta tipologia di protezione, basata sugli stessi criteri selettivi previsti dal Regolamento (CE) 510/2006 ma gestita sul piano nazionale dai singoli Stati Membri con procedure interne, pur non garantendo una tutela a livello europeo, permetterebbe l'affermazione dei prodotti nei mercati locali e l'accesso ai programmi di sviluppo rurale, senza entrare in conflitto con le denominazioni di origine riconosciute a livello comunitario.

Ciò permetterebbe l'affermazione dei prodotti nei mercati locali, lo sviluppo dei territori rurali e l'affermazione delle filiere, senza creare conflitto con le denominazioni di origine riconosciute a livello comunitario”. Si veda anche la scheda n.4 a p.16 (“Protezione nazionale”): “L'Italia propone l'introduzione di una protezione delle denominazioni di origine a livello nazionale, gestita – nel rispetto di norme minime definite a livello comunitario – a livello amministrativo dai singoli Stati Membri adottando i requisiti previsti dalla normativa comunitaria. Si potrebbe ipotizzare l'attivazione di una procedura equivalente a quella prevista dall'art. 5 Reg. (CE) 510/2006 che terminerebbe con la fase precedente alla trasmissione della documentazione alla Commissione e senza alcuna attribuzione di un diritto di proprietà intellettuale.

Ciò non precluderebbe una eventuale successiva domanda di registrazione a livello comunitario, ma potrebbe essere per alcune denominazioni una via propedeutica alla richiesta di DOP - IGP.

Tale forma di protezione potrebbe ricomprendere i prodotti sotto una soglia dimensionale, ad es. economica/di fatturato. Inoltre si suggerisce di prendere in considerazione l'introduzione di una procedura di ritiro della denominazione qualora non esercitata”.

tra di essi e l'istanza concorrenziale, letta- quest'ultima- nella prospettiva "territoriale" della realizzazione del mercato unico.

Vi è ora una seconda prospettiva da adottare per completare la disamina del rapporto dialettico tra marchi e indicazioni geografiche all'interno dell'ordinamento comunitario, prospettiva che si connette al profilo dell' "esclusività" - piuttosto che della territorialità- dei DPI e che si concreta in due distinti aspetti.

Il primo di questi riguarda la delimitazione dello specifico ambito di operatività di marchi e indicazioni geografiche e della regolamentazione dei reciproci rapporti dal punto di vista per c.d. "diacronico": in particolare si tratta di esaminare quali sono le soluzioni normative e giurisprudenziali che delimitano l'operatività dei segni dal punto di vista temporale e dunque sanciscono, in caso di conflitto, la prevalenza dell'uno o dell'altro segno. Problema principale è al riguardo il momento rispetto al quale debba considerarsi l'antiorità di un segno rispetto all'altro. La norma fondamentale da prendere in considerazione per risolvere la questione è l'art. 14 del Reg.(CE) n. 510/2006.

Il secondo aspetto concerne, invece, il contenuto della tutela (in positivo) - o, se si vuole, i casi di contraffazione (in negativo), intendendo con questo termine qualsiasi indebito approfittamento (nelle diverse fattispecie di illecito prospettate dalla normativa) perpetrato da un segno ai danni dell'altro. Le norme fondamentali di riferimento sono l'art. 13 del Reg.(CE) n. 510/2006 e l'art.7 del Reg.(CE) n.207/2009 (regolamento sul marchio comunitario:RMC).

Giova da subito sottolineare che tali regole di soluzione del conflitto tra marchi e indicazioni geografiche sono nel contempo regole di chiarificazione concorrenziale, che presentano il duplice scopo di offrire al consumatore e alle imprese un quadro trasparente di mercato e insieme di tutelare la reputazione (e gli investimenti) connessi a tali segni⁵³⁰.

3.2.1.1 L'art.14 del Reg.(CE) n.510/2006

⁵³⁰ Sul tema della relazione- e del conflitto- tra marchi e indicazioni geografiche si richiamano G.FLORIDIA, *I marchi di qualità*, cit., p.6 ss, L.SORDELLI, *Indicazioni geografiche*, cit., p.846; M.LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv.dir.comm.*, I,1996, 1033 ss; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, cit., p.961 ss.; D. CAPRA *Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner)*, in *Riv.dir.ind.*, 2000, I, 329 ss; S.MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, cit., in *aprtioclare* p.917 ss ove l'Autrice si mostra favorevole alla combinazione di denominazioni geografiche e marchi collettivi, che darebbe forza ad entrambi gli istituti.

L'art. 14 è, nel Reg.(CE) n. 510/2006, la disposizione espressamente dedicata alle “*relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche*” (così la sua rubrica)⁵³¹.La norma appare in generale ispirata al principio cronologico, per cui- a determinate condizioni- prevale il segno anteriormente tutelato⁵³².

a) Il primo comma della disposizione prevede che “*qualora una denominazione d'origine o un' indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati*”.

E' questa l' ipotesi in cui vi sia una DOP o una IGP preesistente al marchio: in tal caso è sancita la prevalenza della DOP o dell' IGP rispetto ad esso se sono rispettate una serie di condizioni.

1) Deve trattarsi di una DOP o IGP *registrata* ai sensi del regolamento, dunque la norma non si applica di per sé alle indicazioni geografiche c.d. semplici di cui si è detto in precedenza⁵³³.

2) La DOP o IGP in questione è suscettibile di essere “attaccata” da un marchio in base ad una delle ipotesi contraffattorie (in senso ampio) di cui all'art. 13 dello stesso regolamento.

3) La registrazione del marchio è richiesta per lo stesso tipo di prodotto: quindi, in base a tale disposizione, la tutela delle indicazioni geografiche rispetto ai marchi sembra limitata allo *stesso ambito merceologico*.

⁵³¹ Vi è poi anche l'art.3 del regolamento rubricato “*Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali , di razze animali, degli omonimi e dei marchi*”, di cui rileva in particolare il par.4, secondo cui “*Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto*”.

⁵³² Sulle varie tipologie di conflitto tra marchi e indicazioni geografiche, con riferimento all'art. 14 del Reg. (CEE) n.2081/92, si veda L.SORDELLI, *Indicazioni geografiche*, cit., p.846, L.COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv.dir.agr.* , I.1995, p.492, nonché G. LA VILLA, *Denominazioni di origine*, cit. p. 157, il quale a p. 158 affronta anche il tema della possibilità di registrare come marchio collettivo una DOP o una IGP, cosa che la normativa comunitaria che si sta esaminando esclude. Rimane valido quanto notato dall'Autore, secondo cui “*I casi sono (...) due: o chi ha registrato come marchio collettivo una DOP o una IGP è andato aldilà del suo legittimo interesse creando situazioni di ingiustificato privilegio (cfr ora art.11 c.p.i) perchè ad esempio l'uso del nome non è aperto a tutti i produttori o commercianti aventi pari titolo rispetto agli associati oppure se la registrazione corrisponde alla tutela di tutti gli operatori è assurdo che un terzo possa usare di quel segno anche come indicazione di provenienza, così indebolendo la tutela collettiva da marchio e anche, in definitiva, la stessa tutela da DOP o IGP*”.

⁵³³ Tuttavia si avanza l'ipotesi di una possibile applicazione della norma anche ad altre ipotesi, ove essa possa ritenersi –come sembra- espressione di un principio generale di regolazione dei rapporti tra marchi e altri segni di qualità. L' *eadem ratio* – che giustifica la prevalenza del segno tipico di tutela della qualità agro-alimentare rispetto al marchio- potrebbe rinvenirsi non solo nel *criterio cronologico* ma anche nella *natura di specialità* che il segno distintivo “di qualità” (quale è un'indicazione geografica,anche non registrata) riveste rispetto allo strumento “generale” di identificazione sul mercato, che è il marchio d'impresa.

4) Tale DOP o IGP è anteriore rispetto al marchio: l'anteriorità è valutata confrontando il momento della “domanda di registrazione del marchio” e quello della “domanda di registrazione dell'indicazione geografica- presso la Commissione”. Quando la prima è successiva, l'indicazione geografica prevale rispetto al marchio posteriore, con la conseguenza (preventiva) che un marchio siffatto non deve essere registrato o (successiva) che, ove registrato comunque, potrà essere annullato.

b) Il secondo comma dell'art. 14 prevede l'ipotesi in cui, invece, sia *il marchio ad essere anteriore alla DOP o IGP*.

Secondo la norma, “*nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.*”

L'interpretazione del secondo comma appare alquanto più complessa rispetto al primo. Sono enucleabili una serie di profili.

1) Anzitutto, in tale ipotesi si ha una conseguenza molto diversa: se nell'ipotesi del primo comma l'anteriorità della DOP o IGP *impedisce* la registrazione del marchio successivo o lo rende in seguito annullabile, in questa ipotesi non è messa in discussione la registrabilità dell'indicazione geografica o la sua validità, per il fatto dell'esistenza di un marchio anteriore potenzialmente in contrasto, ex art.13, con l'indicazione stessa: al contrario, si dettano *al marchio* le condizioni perché possa continuare ad essere considerato legittimo “*nonostante*” la registrazione dell'indicazione geografica. L'approccio è, dunque, anche in questo caso di *favor* per le indicazioni geografiche, e significativamente ci si riferisce in dottrina alla situazione del secondo comma come a quella di “*coesistenza condizionata*” tra marchi e indicazioni geografiche.

Dal punto di vista concorrenziale, si può dire che il legislatore persegue il medesimo scopo di trasparenza concorrenziale in modo diverso: nel primo caso, attraverso la soluzione drastica dell'*eliminazione a priori del marchio* in conflitto, assicurando quindi l'unicità dell'indicazione geografica come segno sul mercato; nel secondo caso, invece, garantendo la compresenza di

entrambi i segni sul mercato (cosa che appare, però, quasi *sub specie* di “gentile concessione” al marchio) ma ponendo nel contempo una serie di limiti tutti orientati a tutelare il ruolo dell’indicazione geografica e soprattutto a garantire il consumatore contro il rischio di inganno: l’eliminazione del marchio dal mercato può avvenire comunque, ma solo se ricorre un motivo di *nullità o decadenza* di cui al diritto dei marchi.

2) Nella suddetta prospettiva di “paletti” pro-concorrenziali possono essere letti i riferimenti della norma al “rispetto del diritto comunitario” e alle cause di nullità e decadenza previste dal diritto comunitario dei marchi (sia nella Direttiva marchi, da cui derivano le singole attuazioni comunitarie, tra cui il nostro Codice della proprietà industriale, sia nel RMC- rispetto al quale il riferimento al Reg.(CE) n. 40/94 è ora da intendersi fatto al Reg.(CE) n. 207/2009). E’ proprio il riferimento a tali motivi il principale strumento da potersi valorizzare, a ben vedere, per garantire la tutela delle indicazioni geografiche da marchi che ne sfruttino la reputazione o creino confusione sul mercato anche quando, dal punto di vista temporale, il titolare del marchio ha tutto il diritto di continuarne legittimamente l’uso.

In definitiva, sono proprio le cause di nullità e decadenza del marchio- in cui un ruolo centrale è da attribuire alla sopravvenuta ingannevolezza del segno ai sensi della Direttiva 89/104- a costituire un polmone di elasticità per tutelare i concorrenti contro fenomeni di contraffazione contro cui non è possibile invocare il mero dato cronologico e per assicurare ai consumatori una chiarificazione del panorama dei segni di qualità.

3) Inoltre, non si fa riferimento, nel comma in esame, all’identità di tipologia merceologica tra marchi e indicazioni geografiche, il che potrebbe intendersi come segno della volontà del legislatore di applicare la disposizione con riferimento a qualsiasi categoria merceologica, cioè anche ove l’indicazione geografica sia registrata per prodotti non affini a quelli per cui il marchio anteriore sia stato registrato (un dato, in definitiva, a favore di una tutela extramerceologica delle indicazioni geografiche).

4) Infine, il deposito, la registrazione o l’uso in buona fede sul territorio comunitario⁵³⁴ del marchio che garantiscono ad esso la “sopravvivenza” rispetto alla registrazione dell’indicazione geografica devono avvenire “*anteriamente alla data di protezione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1° gennaio 1996*”. Si tratta di comprendere in definitiva quale sia il momento rilevante per l’anteriorità dell’indicazione geografica rispetto al marchio. Tale riferimento, in particolare, non è affatto chiaro e merita un approfondimento, anche alla luce di alcune considerazioni sistematiche e di alcuni recenti spunti provenienti dalla giurisprudenza comunitaria: la questione è, infatti, di decisiva importanza, in

⁵³⁴ Sul concetto di buona fede si vedano *infra* le sentenze *Bavaria* e *Gorgonzola*

quanto la soluzione che ad esso si dà consente oppure no ad un marchio di *coesistere* con l'intervenuta indicazione geografica.

3.2.1.2 Il problema del momento rilevante per l'anteriorità

Ci si chiede, dunque, cosa intenda l'art. 14 comma 2 del Reg.(CE) n.510/2006 quando identifica il *discrimen* per valutare l'anteriorità di un marchio rispetto ad una indicazione geografica con la "*data di protezione*" della DOP o IGP "*nel paese d'origine*".

Anzitutto vi è da dire che, in riferimento alla norma (che deriva sostanzialmente dall'art 24.5 degli Accordi TRIPs), si possono verificare tre ipotesi distinte⁵³⁵.

1) La prima ipotesi riguarda le denominazioni registrate secondo la procedura semplificata dell'art. 17 del vecchio Reg.(CE) n. 2081/92, come il Parmigiano Reggiano e le altre storiche denominazioni preesistenti alla normativa comunitaria: per queste certamente si poteva parlare, e si può ancora certamente parlare con riferimento alla norma attuale, di "*protezione nel paese d'origine*", perché tali denominazioni erano protette nei paesi d'origine, quali l'Italia, prima della normativa comunitaria, con fonti di diritto nazionale, quali specifici atti normativi.

2) Anche per le denominazioni di Paesi terzi si può parlare senza dubbio di protezione nel "*paese d'origine*"⁵³⁶.

3) La questione si complica con riferimento alle ipotesi che più interessano, e cioè quelle delle denominazioni comunitarie richieste ora. In riferimento a queste, tre sono le soluzioni astrattamente possibili.

a) Anzitutto, il riferimento potrebbe intendersi al momento in cui, a livello nazionale, viene concessa, nel corso del procedimento di riconoscimento dell'indicazione geografica, la protezione transitoria (in Italia, con decreto ministeriale del Ministero delle Politiche agricole).

b) In secondo luogo, la "*data di protezione nel paese d'origine*" potrebbe intendersi come il momento della registrazione comunitaria della DOP/IGP (trascorsi quindi i sei mesi della protezione transitoria durante i quali sono possibili le opposizioni previste dal regolamento⁵³⁷),

⁵³⁵ Si deve ringraziare in modo speciale l'Avvocato Giorgio Bocedi per il prezioso confronto sulla questione qui discussa.

⁵³⁶ Cfr art. 5.9 del regolamento

⁵³⁷ Cfr art.7 Reg.(CE) n.510/2006

allorchè la protezione diventa definitiva. Tale momento coinciderebbe con la data della pubblicazione del regolamento comunitario di registrazione della DOP/IGP.⁵³⁸

c) In terzo luogo, residua l'ipotesi che, anche nel secondo comma, il riferimento voglia essere alla “*domanda di registrazione presso la Commissione*” di cui si discorre, come si è visto, nel primo comma dell'art. 14.

Tra le tre ipotesi, sembra che quest'ultima sia quella preferibile, in base ad una serie di dati.

Anzitutto, infatti, porre la questione dell'interpretazione della “*data di protezione nel paese d'origine*” significa chiedersi, sostanzialmente, se la protezione nazionale provvisoria (o transitoria) sia (anche) quella a cui si riferisce l'art. 14 secondo comma, ovvero se la protezione nel paese d'origine sia sostanzialmente quella comunitaria: ora, la recente causa *Bud* – già esaminata precedentemente- ed in particolare le relative Conclusioni dell'Avvocato Generale, ha statuito che non esiste più protezione nazionale parallela, ovverosia, il Reg.(CE) n.510/06 ha carattere esclusivo ed esaustivo⁵³⁹.

Il criterio offerto dal primo comma dell'art. 14 - vale a dire la data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione “*presso la Commissione*”- andrebbe adottato anche con riferimento al secondo comma per ragioni di coerenza e sistematicità, anche perchè il secondo comma dell'art.14 presenta il riferimento alla “*protezione nel paese di origine*” solo a causa della sua derivazione dagli Accordi TRIPs. L'art. 14 comma 2 del Reg.(CE) n.2081/92 faceva riferimento, d'altronde, proprio alla “*alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica*”.

Inoltre, leggendo la norma in riferimento all'art. 5 n.5, par. 3 del regolamento⁵⁴⁰ vi è da aggiungere che con la decisione favorevole di cui a tale disposizione, lo Stato membro non accorda effettivamente una protezione (e infatti non si parla di protezione) alla indicazione in corso di registrazione.

Ancora, la protezione provvisoria è una misura *facoltativa*, che gli Stati possono concedere, ma anche non concedere. Il punto costituisce pertanto un ulteriore argomento contrario all'interpretazione che fa coincidere il momento rilevante per l'antiorità con la data della protezione transitoria: se, infatti, la lettura dell'art. 14 comma 2 fosse scontata e si riferisse alla

⁵³⁸ Il materiale documentale sulle indicazioni geografiche registrate è disponibile in: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>

⁵³⁹ Cfr par 129 sentenza *Bud II* C-478/07 dell'8 settembre 2009, esaminata *supra*.

⁵⁴⁰ Secondo cui “*qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda*”.

protezione provvisoria, allora tutti gli Stati dovrebbero concederla, per impedire che terzi depositino marchi in conflitto con le denominazioni provenienti dai propri territori.

Infine, la transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione (cfr art. 5, n. 6, par. 3 del regolamento).

Il complesso degli elementi suddetti fa propendere per l'applicabilità della soluzione del primo comma anche al secondo comma, anche perché la provvisoria non può non essere concessa se non dopo la presentazione della domanda alla Commissione (art 5.6.1).

Pertanto, se non esiste, come si evince dalla sentenza *Bud*, protezione nazionale- e la protezione transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione a livello comunitario- il riferimento alla protezione nel paese d'origine può essere visto- purché poi intervenga la registrazione comunitaria- come la data di presentazione della domanda alla Commissione. Si tratterebbe in questo caso di una anteriorità, coerente con il primo comma, con i principi in materia di proprietà industriale, nonché con il fatto che non esiste che un sistema comunitario.

Va nel contempo esclusa la possibilità che la protezione nel paese d'origine vada letta con riferimento all'intervenuta registrazione comunitaria (che avviene con il Regolamento che iscrive la DOP o IGP nel Registro comunitario), soluzione che crea diverse perplessità dal momento che si posticipa eccessivamente e ingiustificatamente il momento rilevante per l'anteriorità.

3.2.1.3 segue: il rapporto tra l'art. 3 comma 4 (già art. 14 comma 3 del Reg.(CEE) n.2081/92) e l'art. 14 comma 2 del Reg.(CE) n. 510/06 (ovvero:il caso *Bavaria*)

Sull'interpretazione dell'art. 14 del regolamento comunitario sulle DOP e IGP dal punto di vista del rapporto tra un marchio e un'indicazione geografica sotto il profilo dell'anteriorità si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia nel caso "*Bavaria*", nella sentenza del 2 luglio 2009 (causa C-343/07), ove la Corte si è confrontata proprio con il tema in esame..

E' peraltro pendente di fronte alla Corte un'altra causa (C- 120 /09) tra le medesime parti, che era stata sospesa proprio in attesa della definizione della prima causa, e che riguarda lo specifico

problema del momento dell' anteriorità rilevante per quei prodotti registrati in base alla procedura semplificata di cui all' art. 17 del Reg. (CE) n.2081/92⁵⁴¹.

Nella sentenza del 2 luglio 2009⁵⁴², affrontando le due questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte d' Appello di Torino⁵⁴³, la Corte di Giustizia è stata dunque chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra marchi e indicazioni geografiche in base all' art. 14 del Reg. (CE) n.2081/92⁵⁴⁴.

⁵⁴¹ L' art. 17 del regolamento n. 2081/92 così recita: "1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell' entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall' uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. 2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all' articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L' articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche. 3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione". E' utile notare che i prodotti storici così registrati rappresentano la parte più antica e radicata del patrimonio agro-alimentare degli Stati membri.

⁵⁴² CGCE, C-343/07, 2 luglio 2009, *Bavaria NV, Bavaria Italia Srl / Bayerischer Brauerbund eV*. La causa contrappone, da un lato, il *Bayerischer Brauerbund*, associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi, titolare, dal 1968, dei marchi collettivi registrati «*Bayrisch Bier*» e «*Bayerisches Bier*». Tale associazione nel 1993, ha presentato presso il governo tedesco un' istanza che, nel 2001 - malgrado l' opposizione di numerosi Stati membri - ha portato alla registrazione di «*Bayerisches Bier*» come IGP (ottenuta con il Reg. (CE) n. 1347/2001). Dall' altro lato, vi è la *Bavaria*, produttrice olandese di birra, opera sul mercato internazionale, che ha cominciato a utilizzare il termine «*Bavaria*» sin dal 1925. Essa è titolare di numerosi marchi, contenenti il termine «*Bavaria*», registrati a partire dal 1947. A questo gruppo appartiene anche la *Bavaria Italia*. Nel 2004, il *Bayerischer Brauerbund*, facendo seguito ad azioni promosse in numerosi Stati membri, ha chiesto al Tribunale di Torino di proibire alla *Bavaria* ed alla *Bavaria Italia* l' uso della versione italiana dei marchi. Poiché il Tribunale di Torino ha parzialmente accolto la domanda del *Bayerischer Brauerbund*, la *Bavaria* e la *Bavaria Italia* hanno interposto appello. La Corte d' appello di Torino ha proposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, vertenti sulla validità del regolamento sulle IGP nonché sull' interpretazione delle conseguenze del riconoscimento dell' IGP «*Bayerisches Bier*» sui marchi preesistenti contenenti il termine «*Bavaria*».

⁵⁴³ Si veda in proposito il par. 30 della sentenza in esame. Delle due questioni pregiudiziali, la prima concerneva la validità del regolamento n. 1347/2001, di registrazione dell' IGP, in base ad una serie molto articolata di profili, tra cui anche il dubbio che l' indicazione *Bayerisches Bier* "non avrebbe dovuto essere registrata ai sensi dell' art. 14.3 del regolamento dal momento che " *Bayerisches Bier*", tenuto conto della " fama, della notorietà e della durata di utilizzazione " dei marchi *Bavaria*, poteva essere considerato " tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto ". Sulla prima questione pregiudiziale la Corte conclude (par. 115) dichiarando che non è stato evidenziato nessun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1347/2001 (in particolare, la denominazione " *Bayerisches Bier*" non era generica né doveva essere respinta conformemente all' art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, in quanto, non essendo tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto, la suddetta indicazione geografica e il marchio *Bavaria* non si trovavano nella situazione prevista dall' art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, come correttamente giudicato dal Consiglio in sede di regolamento n. 1347/2001).

Con la seconda questione, " *in subordine, per il caso di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della questione sub A), se il regolamento n. 2081/1992 (...) debba ovvero no interpretarsi nel senso che il riconoscimento della IGP " Bayerisches Bier " ivi contenuto non pregiudichi la validità ed utilizzabilità dei preesistenti marchi di terzi in cui compaia la dizione " Bavaria " . Cfr anche il par.116: " con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la circostanza che l' art. 1 del regolamento n. 1347/2001 abbia registrato la denominazione « Bayerisches Bier » quale IGP, e che il suo terzo ' considerando ' constati che detta IGP e il marchio *Bavaria* non rientrano nella fattispecie prevista dall' art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, abbia incidenza sulla validità e sulla facoltà di far uso dei marchi di terzi preesistenti in cui compare il termine « *Bavaria* » " . Si pone pertanto un problema di rapporti tra il secondo e il terzo comma dell' art.14 del regolamento, su cui la Corte si pronuncia.*

⁵⁴⁴ L' art. 14 del regolamento n. 2081/92 (si notino le differenze con l' attuale art. 14, prima analiticamente esaminato, differenze che riguardano proprio i profili dell' anteriorità) così recitava:

«1. Qualora una denominazione d' origine o un' indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all' articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all' articolo 6, paragrafo 2.

La Corte anzitutto rileva, al par. 117, che *“l’art. 14 del regolamento n. 2081/92 disciplina specificamente i rapporti tra le denominazioni registrate in forza del medesimo regolamento e i marchi, stabilendo, secondo le diverse situazioni previste, norme per la definizione dei conflitti la cui portata, gli effetti e i destinatari sono differenti”*. Si propone quindi la Corte di chiarire le differenze tra la fattispecie dell’ art. 14 comma 3 del Reg. (CE) n. 2081/92 (comma eliminato nell’attuale art.14 del Reg.(CE) n.510/2006, ma trasposto sostanzialmente nell’ art. 3, comma 4 del Reg.(CE) n. 510/06)⁵⁴⁵, e quella dell’art. 14 comma 2 (norma rimasta sostanzialmente invariata⁵⁴⁶ nel Reg.(CE)n.510/2006, e commentata ampiamente *supra*).

Secondo la Corte l’art.14 comma 3 (ora art. 3 comma 4) e l’art. 14 comma 2 divergono anzitutto quanto al *tipo di conflitto* considerato⁵⁴⁷: sebbene, infatti, in ambedue i casi si tratti di un conflitto tra una DOP o un’IGP e un marchio preesistente, il primo si verifica *“quando la registrazione della denominazione in questione, in considerazione della rinomanza, della notorietà e della durata dell’uso del marchio, sia tale da indurre il consumatore in errore in merito alla vera identità del prodotto”*, mentre il secondo si ha quando l’uso del marchio preesistente *“corrisponde ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, ed il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o dell’IGP”*.

Diversi sono gli *effetti*: mentre nel primo caso *“l’effetto previsto è il diniego di registrazione delle denominazioni”*, nel secondo caso l’effetto è di *“consentire il proseguimento dell’uso, nonostante la registrazione della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104”*.

I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.

Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalladirettiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

3. Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».

⁵⁴⁵ Che recita *“Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto”*.

⁵⁴⁶ Infatti la sostituzione della *“data di presentazione della domanda di registrazione”* della DOP/IGP con la *“data di protezione nel paese d’origine”*, è variazione solo di forma e non di sostanza se si accoglie l’interpretazione della data di protezione come data della *“domanda di registrazione presso la Commissione”*, coerentemente con l’art.14 primo comma.

⁵⁴⁷ Cfr par.118 e 119

Diversa anche la tipologia di *analisi* richiesta: se nel caso dell'art.14 comma 3 si ha “una norma che implica un’analisi preliminare alla registrazione della DOP o dell’IGP e destinata, in particolare, alle istituzioni comunitarie” e che “si limita alla possibilità di un eventuale errore del consumatore in merito alla vera identità del prodotto, a causa della registrazione della denominazione in questione, in base ad un esame della denominazione da registrare e del marchio preesistente, tenendo conto nel contempo della rinomanza, della notorietà e della durata dell’uso di quest’ultimo”, viceversa, l’art.14 comma 2 “implica di verificare anzitutto se l’uso del marchio corrisponda ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 di detto regolamento, poi se il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della denominazione e, in ultimo, eventualmente, se il marchio sia colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste, rispettivamente, dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104”⁵⁴⁸. Tali valutazioni sono tra loro indipendenti e affidate rispettivamente alle istituzioni comunitarie e ai giudici nazionali.⁵⁴⁹

⁵⁴⁸ Cfr par.122 ss della sentenza: “Quest’ultima analisi impone pertanto un esame dei fatti e delle norme di diritto nazionale, comunitario o internazionale, che solo il giudice nazionale è competente a svolgere, disponendo eventualmente un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE”: la Corte cita la giurisprudenza *Gorgonzola*, che si vedrà, ai par. 28, 35, 36, 42 e 43.

Si leggano anche il par. 123 (“Da tutto ciò si evince che i nn. 2 e 3 dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno ciascuno scopi e funzioni distinti e sono soggetti a presupposti differenti. Pertanto, la circostanza che l’art. 1 del regolamento n. 1347/2001 abbia registrato la denominazione «Bayerisches Bier» quale IGP e che il suo terzo ‘considerando’ constati che detta IGP ed il marchio Bavaria non rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non può incidere sull’esame dei presupposti per consentire una coesistenza tra detto marchio e detta IGP, quali previsti dall’art. 14, n. 2, del menzionato regolamento”), 124 (“In particolare, la mancanza di un rischio di confusione nella mente del consumatore, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, tra la denominazione in questione ed il marchio preesistente non esclude che l’uso di quest’ultimo possa rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 13, n. 1, di detto regolamento, oppure che detto marchio possa essere colpito da una delle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104. Inoltre, la menzionata assenza di rischi di confusione non esonera nemmeno dal verificare che il marchio in questione sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o dell’IGP”) e 125 (“Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la seconda questione sollevata dal giudice a quo va risolta dichiarando che il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, dei marchi preesistenti di terzi in cui figurino il termine «Bavaria», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’IGP «Bayerisches Bier», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104”).

⁵⁴⁹ Cfr anche le interessanti e più ampiamente argomentate *Conclusioni* dell’Avvocato generale Mazak, del 18 dicembre 2008, al par.150, secondo cui “i nn. 2 e 3 dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno ciascuno obiettivi e funzioni distinte nell’ambito del bilanciamento che il regolamento cerca di operare tra protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, da un lato, e diritti di marchio dall’altro”. Circa l’art.14 n.3, questo (cfr par.15) “assicura la protezione di marchi preesistenti nel senso che osta alla registrazione di un’indicazione o denominazione il cui uso comporti un rischio di confusione con un marchio preesistente” e (par. 152) “se correttamente applicato dal legislatore comunitario, funge quindi da ostacolo alla registrazione di indicazioni geografiche e denominazioni d’origine che comportino un rischio di confusione con un marchio esistente nel senso specifico di detta disposizione, senza tuttavia escludere la possibilità che il marchio preesistente possa comunque essere in conflitto con la denominazione registrata ai fini dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92”. Come si legge al par.153, “il «criterio di compatibilità» basato sul rischio di confusione, così come previsto ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento, non ricomprende tutte le situazioni in cui, in funzione della portata della tutela assicurata dall’art. 13 del regolamento, i marchi possono ledere le denominazioni registrate ai sensi di detto regolamento”, potendoci essere ad es. l’evocazione di una denominazione protetta, ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento, in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti, e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione

Da quanto chiarito dalla Corte, consegue che, da una parte, all'indicazione geografica "*Bayerisches Bier*" va assicurata integrale tutela dal momento che è riconosciuta piena validità al regolamento in base al quale è stata registrata, dall'altra che il marchio "*Bavaria*" va salvaguardato e può continuare ad essere usato- e dunque coesistere con l'indicazione geografica sopravvenuta- purchè la registrazione del marchio sia stata fatta in buona fede anteriormente alla presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica (per "buona fede" intendendosi: "*nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in vigore al momento della presentazione della domanda*") e non vi siano cause di nullità e decadenza di cui alla legge marchi, cosa che compito del giudice nazionale stabilire⁵⁵⁰.

3.2.1.4 *segue*: Le denominazioni di cui alla procedura semplificata ex art.17 del Reg. (CE) n.2081/92 (ovvero:il caso "*Bavaria II*")

Ma la vicenda "*Bavaria*" non è ancora destinata a concludersi, dal momento che si attende nei prossimi mesi la pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-120/08. La Corte di Cassazione Federale Tedesca (*Bundesgerichtshof*), infatti, dopo aver sospeso un procedimento pendente davanti ad essa tra le stesse parti - in cui rilevava la questione della validità del regolamento di registrazione dell'IGP "*Bayerisches Bier*"- ha sottoposto alla Corte del Lussemburgo una serie di questioni pregiudiziali, riguardanti sempre l'interpretazione dell'art.14. La Cassazione in particolare chiede

"1) Se sia applicabile l'art. 14, n. 1, del Reg.(CE) n. 510/2006, quando l'indicazione protetta sia stata validamente registrata in base alla procedura semplificata di cui all'art. 17 del Reg. (CEE) del Consiglio n. 2081 /1992;

ripresi nei termini controversi". Per questo (par.154) " la constatazione del legislatore comunitario nel caso di specie, menzionata nel terzo 'considerando' del regolamento n. 1347/2001, secondo cui la condizione di registrazione prevista dall'art. 14, n. 3, è soddisfatta, non può risolversi in un precetto vincolante secondo il quale l'indicazione geografica «Bayerisches Bier» può coesistere con i marchi contenenti la parola «Bavaria»." Al contrario (par.155) " il principio di coesistenza è racchiuso nell'art. 14, n. 2, del regolamento n 2081/92, che stabilisce le condizioni in base alle quali un marchio antecedente - anche se il suo utilizzo corrisponde ad una delle situazioni previste dall'art.13 del regolamento - può continuare ad essere utilizzato, nonostante la registrazione di una denominazione o indicazione". In altre parole (par.157) "in siffatte circostanze limitate, vale a dire allorché il marchio preesistente non è stato registrato in buona fede - un punto che, come risulta dalla sentenza Gorgonzola, riguarda sostanzialmente la questione se la domanda di registrazione del marchio in questione sia stata presentata nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in vigore al momento di presentazione di detta domanda - o, anche se registrato in buona fede, allorché con riferimento a detto marchio sussistono cause di nullità o di decadenza per le ragioni specifiche stabilite nelle pertinenti disposizioni della direttiva sui marchi d'impresa, la tutela della denominazione d'origine o indicazione geografica registrata prevarrebbe sul marchio preesistente".

⁵⁵⁰ Cfr M.CASTELLANETA, *Il vecchio marchio blocca l'IGP*, in *Il Sole 24 ore*, 19 dicembre 2008, p.39 (commentando le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa in esame).

2) a) *In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, quale momento debba considerarsi rilevante ai fini della determinazione dell'antiorità dell'indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 510/06.*

b) *In caso di soluzione negativa della questione sub 1, quale norma disciplini il conflitto tra un marchio e un'indicazione geografica, validamente registrata secondo la procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e secondo quali criteri debba determinarsi l'antiorità dell'indicazione geografica protetta;*

3) *Se possa farsi ricorso alla normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni geografiche, qualora l'indicazione «Bayerisches Bier» soddisfi i requisiti per la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento (CE) n. 510/06, ma il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347 (3), che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sia inefficace”.*

In attesa di conoscere le posizioni delle parti e le osservazioni degli Stati membri, e, quindi, le *Conclusioni* dell'Avvocato Generale e la sentenza della Corte, si può cercare di dare una risposta personale alle questioni di cui sopra⁵⁵¹.

1) Anzitutto, la questione della validità e dell'efficacia del Reg. (CE) n.1347/2001 che costituisce il fondamento della protezione dell'IGP «*Bayerisches Bier*» è stata risolta, come si è visto, in senso positivo dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 2 luglio 2009 (causa C-343/07; si veda in particolare il par. 115).

2) Con riferimento, invece, alla questione “*se sia applicabile l'art. 14, n. 1, del Reg.(CE) n. 510/2006 quando l'indicazione protetta sia stata validamente registrata in base alla procedura semplificata di cui all'art. 17 del Reg.(CEE)*” si può dire che non vi è una disposizione specifica che regoli il momento dell'antiorità delle indicazioni registrate in base alla suddetta procedura semplificata. Ciò premesso, potrebbe forse trovare applicazione in via analogica proprio l'art.14.1 del Reg.(CE) n.510/2006. Infatti, il legislatore comunitario sembra avere operato una chiara scelta a favore del criterio di antiorità costituito dalla “*data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione*” delle DOP o delle IGP quando, con il Reg.(CE) n.692/03, ha modificato in tal senso l'art.14.1 del Reg.(CE) n. 2081/1992 (scelta confermata con il Reg.(CE) n.510/06 vigente), il quale, invece, in origine, adottava come criterio quello della “*data della pubblicazione prevista dall'art.6.2*”.

⁵⁵¹ Per cui si veda il sito della Corte di Giustizia, ww.curia.eu.int

Tale disposizione sembra il segno della precisa volontà del legislatore di rimodulare, a favore delle indicazioni geografiche, il bilanciamento tra di esse e i marchi nel caso dell'ipotesi di conflitto di cui all'art. 14.1, e può essere considerata espressione di un principio generale di regolazione del rapporto con i marchi che il legislatore ha voluto introdurre. Il principio ricavabile da tale disposizione sembra essere applicabile per analogia al caso, non disciplinato espressamente, delle indicazioni registrate ai sensi della procedura semplificata, in quanto questo presenta la medesima *ratio*.

In alternativa, si potrebbe individuare come criterio dell'anteriorità il momento della pubblicazione della registrazione per esigenze di certezza del diritto e di pubblicità, cui in alcune decisioni la giurisprudenza comunitaria si è mostrata sensibile⁵⁵². Pare tuttavia che queste esigenze, pur importanti, vadano temperate con la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni giuridiche, quali sono le ipotesi di conflitto tra marchi e indicazioni geografiche "ordinarie" e quelle di conflitto tra marchi e indicazioni geografiche registrate con la procedura semplificata.

Inoltre, l'adozione di criteri temporali diversi a secondo che l'indicazione sia stata registrata in base alla procedura ordinaria o a quella semplificata rischierebbe di complicare, anziché chiarire, il quadro normativo, tenendo conto che, anche prima della modifica dell'art.14.1, la pubblicazione prevista dall'art.6.2 non trovava applicazione nella procedura semplificata e che la data della pubblicazione della registrazione comunque non è più il criterio previsto dal vigente art.14.1.

3) Se si risponde, infine, in modo affermativo alla questione dell'applicabilità dell'art.14.1 del Reg.(CE) n.510/2006, occorre definire conseguentemente "*quale momento debba considerarsi rilevante ai fini della determinazione dell' anteriorità dell'indicazione geografica protetta ai sensi del suddetto art. 14*". In tali ipotesi si potrebbe considerare rilevante il momento dell'invio da parte dei singoli Stati Membri della comunicazione, e dei relativi atti, alla Commissione, prevista dall'art. 17.1 Reg.(CE) n. 2081/1992, che presenta, *mutatis mutandis*, una funzione analoga a quella della domanda di registrazione.

4) Rimane infine il fatto che, per le denominazioni registrate con la procedura semplificata, prima della tutela comunitaria sussisteva a livello nazionale una "*protezione nel Paese di origine*" di cui all'art.14.2. In generale, invece, come si è visto *supra*, la locuzione "*protezione nel Paese di origine*" andrebbe interpretata come "*data della presentazione della domanda di registrazione alla Commissione*", per esigenze di coerenza sistematica con il primo comma. Ciò soprattutto alla luce della esaminata sentenza della Corte di Giustizia, dell'8 settembre 2009, in

⁵⁵² Cfr. le esaminate sentenze *Grana Padano* e *Prosciutto di Parma*

causa C-478/07 (*"caso Bud"*), che ha affermato la natura esaustiva ed esauriente del sistema comunitario di tutela delle indicazioni geografiche (cfr in particolare il par.114).

Dunque, come si vede, l'interpretazione dell'art.14 è tematica di grande attualità e ancora non cristallizzata negli esiti: chiarirne i punti ancora oscuri è di estrema necessità per elaborare un bilanciamento tra tutela dei marchi e tutela delle indicazioni geografiche, dal momento che il fattore temporale è a tal fine essenziale.

3.2.2 Il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche nel diritto comunitario: il profilo sostanziale

3.2.2.1 L'art. 13 del Reg. (CE) n.510/2006 e l'art. 7 del Reg. (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario: la tutela delle indicazioni geografiche nei confronti dei marchi

Dopo aver esaminato il possibile conflitto tra marchi e indicazioni geografiche dal punto di vista temporale- soffermandoci sulle problematiche relative al momento rispetto al quale debba considerarsi l' anteriorità di un segno ai sensi dell' art. 14 del Reg.(CE) n. 510/2006- vi è ora da affrontare quello che è il cuore del conflitto tra marchi e indicazioni geografiche, e quindi prestare attenzione all' art. 13 del Reg.(CE) n. 510/2006, che rappresenta la norma fondamentale quando si vuole definire- anche in relazione ai marchi- il contenuto della tutela delle indicazioni geografiche. La norma va poi letta insieme all' art.7 del Reg. (CE) n.207/2009 sul marchio comunitario che, come già il corrispondente articolo del Reg.(CEE) n.40/1994, è dedicato agli *impedimenti assoluti* alla registrazione di tali marchi, regolando anche il rapporto tra tali marchi e le indicazioni geografiche.

L' art. 13⁵⁵³ -cui tra l' altro l' art.14 rimanda espressamente- come si è già visto nel primo capitolo, tutela le denominazioni registrate contro:

“a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”.

L' art. 7 del Reg. (CE) n.207/2009 sul marchio comunitario esclude, inoltre, esplicitamente dalla registrazione come marchio comunitario (per quanto qui interessa):

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

⁵⁵³ Come già evidenziato nel primo capitolo-al cui quadro normativo si rimanda-all' art.13 corrispondono pressoché identiche disposizioni nei regolamenti comunitari dedicati al settore del vino e delle bevande spiritose.(art.45 del Reg. (CE) n.479/2008 e art.16 del Reg.(CE) n.110/2008.

g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine;

k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica”.

Norma altrettanto importante (e che può sfuggire ad una lettura distratta e per la sua laconicità) è l'art. 164 del Reg. (CE) n.207/2009 sul marchio comunitario, che, ponendosi il problema della compatibilità del RMC con altre disposizioni del diritto comunitario, dispone: “*Il presente Regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del Regolamento n. (CE) 510/2006, in particolare l'art. 14*”: il che significa che è all' art.14 (e quindi all' art.13 del regolamento sulle DOP e IGP richiamato dall'art. 14) che il RMC demanda sostanzialmente la regolazione dei conflitti tra marchi e indicazioni geografiche, cosa che fa di conseguenza degli artt.13 e 14 norme di estrema importanza.

3.2.2.2. Gli strumenti di tutela previsti dal regolamento sul marchio comunitario

Le norme citate costituiscono la base normativa per risolvere i casi di conflitto tra denominazioni tipiche e marchi comunitari. Dato, però, che tali norme sono contenute in regolamenti comunitari, esse sono direttamente applicabili e gerarchicamente superiori rispetto ad eventuali norme discordanti (o semplicemente meno chiare) dei diritti nazionali degli Stati Membri: sicchè, sembra potersi dire che esse contengano principi di regolazione dei rapporti tra indicazioni geografiche e marchi che possono valere anche con riguardo ai marchi non comunitari ma nazionali. D'altra parte, una regolamentazione chiara di tali rapporti è avvertita dagli operatori economici come sempre più necessaria, in quanto i casi di conflitto tra marchi e indicazioni geografiche- come emerge dalla casistica che si esamina- vanno moltiplicandosi, e ciò proporzionalmente alla crescita

di importanza della concorrenza basata sulla qualità e sulla comunicazione di tale qualità, attraverso i segni distintivi, nella competizione globalizzata.

Tali conflitti si verificano nonostante che tali disposizioni (in particolare l'art.7 del RMC) siano piuttosto chiare sul divieto di registrare come marchio una denominazione corrispondente ad una indicazione geografica: vi è da dire che molti problemi sono purtroppo causati dalla facilità (superficialità o, per essere maligni, desiderio di non bloccare il flusso di introiti derivanti dalle tasse di registrazione?) con cui l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) – competente, com'è noto, a valutare la domanda di registrazione dei marchi comunitari- permette la registrazione come marchi di nomi che palesemente si pongono in conflitto con la tutela di prodotti riconosciuti come DOP o IGP, quando dovrebbe invece essere tecnicamente molto semplice per tale Ufficio verificare quali siano le indicazioni presenti nel registro comunitario delle DOP e IGP.

Invece l'UAMI, nell'esame delle domande di registrazione di marchi comunitari, si mostra propenso a registrare come marchi nomi anche quando evidentemente sussistono in relazione ad essi impedimenti assoluti alla registrazione ex art.7 Reg.(CEE) n.40/1994⁵⁵⁴.

E' evidente che tale atteggiamento rischia di danneggiare seriamente gli interessi dei prodotti agroalimentari italiani e di altri Paesi, e di condurre ad un'elusione della stringente disciplina prevista dal Reg.(CE) n.510/2006 per la tutela delle denominazioni di origine, e ciò attraverso il ricorso allo strumento del marchio.

Di fronte a tale situazione, il regolamento sul marchio comunitario offre tuttavia due strumenti di tutela *preventivi* (cioè, incastonati nell'ambito del procedimento di registrazione del marchio comunitario, prima che la registrazione sia concessa).⁵⁵⁵

Il primo di questi strumenti è l'*osservazione dei terzi*, configurato come istituto di carattere generale, secondo l'ampia legittimazione prevista dall' art. 40, secondo cui *"tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio*

⁵⁵⁴ Si veda anche il caso "Grana Braghi", esaminato *infra*, che riguarda la registrazione di un marchio comunitario evocativo della DOP Grana Padano, nonché il caso del Limoncello della costiera amalfitana (sentenza del TPG del 15 giugno 2005, T 7/04, per cui si rimanda alla critica di E.SCOCCINI, *La contraffazione delle denominazioni tipiche agroalimentari: il caso del Limoncello della costiera amalfitana*, disponibile in: www.scoccinistudio.it. Il caso, deciso sulla base della comparazione dei due marchi e dei criteri della giurisprudenza comunitaria in tema di marchi complessi e di rischio di confusione lascia perplessi se lo si elge nell'ottica della tutela dell'agroalimentare di qualità, anche ove non si tratti di una indicazione geografica registrata: infatti, nel confronto tra il segno denominativo e quello complesso, cioè composto di elementi verbali e figurativi, la sentenza ha ritenuto che non vi fosse rischio di confusione per la prevalenza in uno dell'elemento figurativo. Tuttavia, così facendo, si è permessa la registrazione come marchio comunitario della denominazione di un prodotto tipico tradizionale di uno Stato membro, anche se non (ancora) tutelato come DOP o IGP o STG, pur in presenza di una chiara evocazione fonetica. Non si intende qui approfondire il problema, che investe il cuore della riflessione dottrinale e giurisprudenziale sui marchi. Cfr però D.CAPRA, *Marchi geografici complessi e non (più) registrati: il caso del Cannonau "Perda Rubia"*, in *Riv.dir.ind.*, II, 2004, p.63 ss.

⁵⁵⁵ Poi ci sono quelli successivi, dopo la registrazione, e cioè alla tutela giurisdizionale, e nel diritto anziano, nota o rinvio, osservazioni del cpi e parere ex 170 par.2

comunitario, indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7. Essi non acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Ufficio".

In base a questo articolo, ad esempio, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (che è l'autorità nazionale preposta alla tutela delle indicazioni geografiche e all'applicazione dei regolamenti relativi) può presentare (e ha presentato nelle ipotesi di cui sotto) osservazioni scritte, motivando specificamente le ragioni per le quali ritiene che il marchio non dovrebbe essere registrato.

Il secondo strumento, invece, l'*opposizione*, è proponibile soltanto dai soggetti specificati nell'art. 41 del regolamento, sostanzialmente (semplificando) dai titolari di altri marchi con cui il marchio di cui si chiede la registrazione viene a confliggere⁵⁵⁶.

Qualora poi l'Ufficio non tenga conto delle osservazioni presentate- come spesso avviene, allorchè l'UAMI risponde dicendo che "*non sussistono fondati dubbi*" per bloccare la registrazione di un marchio - potrà utilizzarsi lo strumento della *domanda di nullità* del marchio comunitario, che, nel caso di un impedimento assoluto ex art.7 quale è quello relativo al rapporto tra marchi e indicazioni geografiche- è un'ipotesi di nullità assoluta.

Tali strumenti sono a disposizione, dunque, degli aventi diritto qualora si verificano conflitti tra indicazioni geografiche e marchi comunitari.

3.2.2.3 Usurpazione (e tutela "extramerceologica") delle indicazioni geografiche: i marchi *Barolo e Lardo di Colonnata*

Dopo aver richiamato le disposizioni fondamentali e gli strumenti procedurali, si possono ora approfondire, sulla base della giurisprudenza comunitaria –come sempre cuore pulsante della materia - alcuni aspetti del rapporto tra marchi e indicazioni geografiche sotto il profilo della tutela sostanziale.

In particolare, ci si vuole soffermare sulle due fattispecie dell' "usurpazione" e dell' "evocazione" previste dall'art.13 del Reg.(CE) n.510/2006 in quanto sotto tali categorie possono racchiudersi le ipotesi più significative di conflitto tra marchi e indicazioni geografiche.

Iniziando dalla prima, il concetto di "usurpazione" rimanda ad una integrale appropriazione della indicazione geografica (nella nostra prospettiva, ad opera di un marchio): se si vuole instaurare

⁵⁵⁶ Cfr il RMC, agli artt. 40ss.

un *climax*, si può dire che l'usurpazione è la forma di illecito più intensa (ma anche la più semplice da verificare)- rispetto alle altre due dell'imitazione e dell'evocazione- che può essere perpetrata nei confronti di una indicazione geografica.

A tal proposito, i due casi che seguono sono accomunati da una dato: e cioè che l'usurpazione di un'indicazione geografica è effettuata attraverso il ricorso ad un marchio (comunitario) e che tale usurpazione è destinata anche a prodotti e servizi appartenenti a settori diversi da quelli di origine del prodotto contraddistinto dall'indicazione geografica, il che fa emergere il problema della tutela extramerceologica delle indicazioni geografiche nei confronti dei marchi.

a) Un tentativo di usurpazione dell'indicazione geografica da parte di un marchio comunitario è quello che si è verificato nel caso “*Barolo*”. Una società polacca, infatti, (la *BN Office Solution Sp Zoo*) aveva chiesto la registrazione di un marchio comunitario denominato “*Barolo*” (n. 5339619), depositato per le classi 20, 35 e 40 (il marchio doveva servire in particolare a contraddistinguere una linea di sedie da ufficio). Veniva cioè chiesta la registrazione di un segno esattamente corrispondente alla denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) “*Barolo*”, riconosciuta con D.P.R. del 1 luglio 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* il 22 gennaio 1981. Inoltre, la denominazione “*Barolo*” è protetta a livello comunitario, essendo inserita nell’ *Elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate*⁵⁵⁷. In riferimento a tale registrazione vi è stata l'azione convergente, da un lato, dei privati (i Consorzi interessati) e, dall'altro, del Ministero delle Politiche agricole, il quale è intervenuto nella fase del procedimento di registrazione presentando osservazioni scritte. Tali azioni hanno portato al ritiro da parte della società polacca della domanda di registrazione del marchio comunitario.

b) Ma non sempre un marchio totalmente corrispondente a una denominazione tipica viene fermato prima della registrazione, dovendosi al contrario ricorrere successivamente alla domanda di nullità. E' questa ad esempio la vicenda- tuttora in corso- del marchio comunitario “*Lardo di Colonnata*”, (n. 003939782), identico all'omonima IGP. In riferimento ad esso il Ministero delle politiche agricole il 23 maggio 2007 aveva chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) l'accertamento e la dichiarazione di nullità, per contrasto con l' ”impedimento assoluto” previsto dall'art.7, lett.k del Reg.(CE) n.510/06⁵⁵⁸.

⁵⁵⁷In Italia esiste poi, com'è noto, la città di Barolo, cui è strettamente legato il vino DOCG che ne prende il nome .

⁵⁵⁸ Si veda la decisione della Divisione di annullamento dell'UAMI del 15/07/2009 nel procedimento 2260C (marchio comunitario n. 3939782, Lardo di Colonnata), MIPAAF contro Renato Moroni

La Divisione di annullamento dell' UAMI il 15 luglio 2009 ha parzialmente accolto tale domanda di nullità, dichiarando nullo il marchio per la classe 29, relativa a prodotti a base di carne fresca e per parte della classe 35, relativamente ai servizi connessi alla vendita dei precedenti prodotti (dunque, per il medesimo ambito merceologico del "Lardo di Colonnata" IGP). La nullità è stata dichiarata sulla base dell'art.7 , lett.k) del RMC e dell'art.13 del regolamento sulle DOP e IGP da esso richiamato.⁵⁵⁹ Tuttavia, il marchio è stato ritenuto valido per la classe 16 (riviste, quotidiani etc) e per parte della classe 35 (servizi di pubblicità e di esportazione/importazione), in quanto, secondo la Divisione di annullamento, la tutela andava limitata solo alla categoria merceologica d'origine, in quanto l'art. 7 .1 k) del RMC parla di "stesso tipo di prodotto".⁵⁶⁰ Contro tale decisione, il Ministero ha deciso di ricorrere alle Commissioni dei ricorsi per ottenere una nullità totale del marchio (cioè, anche per le classi residue).

Si tratta di una scelta pienamente condivisibile per una serie di motivi.

1) Anzitutto l'accoglimento solo parziale della domanda di nullità crea una situazione gravemente lesiva della trasparenza del mercato e la aggrava persino, dal momento che si crea una situazione per cui, mentre per il settore merceologico delle carni e servizi di vendita al dettaglio- anche tramite reti informatiche a livello mondiale- l'unico segno distintivo presente sul mercato è costituito dalla IGP "Lardo di Colonnata"- essendo stato l'omonimo marchio dichiarato nullo- invece, per servizi pubblicitari, di importazione ed esportazione e per giornali, riviste e simili è legittimata la compresenza della IGP "Lardo di Colonnata" e di un omonimo marchio comunitario,

⁵⁵⁹ Cfr par.16 (si tenga presente che la lingua del procedimento è lo spagnolo): "La marca registrada infringe el artículo 13(1) del Reglamento N° 510/2006 ya que la marca comunitaria incorpora la indicación geográfica LARDO DI COLONNATA como tal en el distintivo registrado. El artículo 13(1) (a) prohíbe toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida".

⁵⁶⁰ Cfr par.17 "Por tanto, la marca debe anularse al amparo del artículo 7(1) k RMC por contener una indicación geográfica protegida frente a los supuestos indicados en el artículo 13(1) del citado Reglamento N° 510/2006 para el "mismo tipo de productos" según reza el artículo del Reglamento de marca comunitaria. Dicha expresión debe abarcar todos aquellos productos y servicios que se ubiquen dentro del sector cárnico o se aprovechen del renombre de la indicación geográfica protegida ya que a dicho sector se refiere el Reglamento N° 510/2006 y la indicación geográfica protegida. Ahora el aprovechamiento del renombre para productos y servicios no similares no se presume, sino que debe probarse, tendiendo la Oficina a negar dicho aprovechamiento en caso de duda, ya que el artículo 7(1) (k) RMC pone énfasis que la denegación debiera ser para el mismo tipo de productos por lo que no se debe estirar demasiado la literalidad de la norma en base a normas especiales y excepciones a la regla general marcada en el Reglamento de Marca Comunitaria, que dispone que sólo procede anular para el mismo tipo de producto". Inoltre, al par.21 "El mero registro de la indicación geográfica protegida, no necesariamente a juicio de la División de Anulación implica que proceda la anulación para productos y servicios no similares. El aprovechamiento de un renombre no resulta del registro de una indicación geográfica protegida, sino requiere acreditar que este realmente se produce teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios y el modo de comercialización del producto protegido en el mercado. Esto a juicio de la División de Anulación no se ha acreditado, ya que no existe evidencia alguna al respecto. La naturaleza de los productos y servicios referidos, sin perjuicio que puedan aludir a productos cárnicos se considera que está suficientemente alejada de los mismos, para que se produzca un aprovechamiento real del renombre. Sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado el renombre de la indicación geográfica protegida, con independencia de su registro como tal."

di titolarità di un soggetto che però non ha alcun legame con il produttori del prodotto omonimo, e a cui è vietato l'uso di tale indicazione come marchio per prodotti a base di carne.

2) Allorchè il titolare del marchio ne usasse per le classi di prodotti per cui ne ha titolo in base alla decisione in esame, non si comprende a quali altri fini se ne potrebbe avvalere se non per *approfittare indebitamente della reputazione dell'IGP "Lardo di Colonnata"*⁵⁶¹.

3) Occorre poi attentamente considerare il dato dell'*identità di comparto merceologico* richiesta dall'art.7.1 k) RMC, di cui la decisione offre una spiegazione troppo letterale e inadeguata, considerando in particolare la natura delle classi merceologiche per cui si mantiene il marchio come valido. E' ben difficile, infatti, soprattutto in un contesto di mercato quale quello attuale caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati e dall'uso sempre più intenso degli strumenti di comunicazione di massa, in particolare informatici, definire con chiarezza i limiti di un comparto merceologico, identificando esattamente cosa il dato normativo intenda per "*stesso tipo di prodotto*". Se vi sono infatti senz'altro dei comparti merceologici tra loro molto distanti, ve ne sono altri, come appunto le classi 16 e 35 prese in considerazione, che non sono nettamente scindibili dal settore merceologico originario e che hanno una natura "strumentale" o "funzionale" ai servizi di vendita o come tali in ogni caso possono apparire agli occhi dei consumatori.

Essi costituiscono – nella percezione del pubblico interessato- una sorta di proiezione ultramerceologica del settore originario, una sfera in cui è necessario tutelare l'indicazione geografica in modo analogo a quello che si fa per la classe di prodotti originaria, dal momento che una carenza di tutela in questo ambito si ripercuoterebbe come carenza di tutela in quello stesso ambito (in questo caso, quello dei prodotti a base di carne)⁵⁶².

⁵⁶¹ Occorre anche considerare che la registrazione del marchio (depositato e registrato il 30 settembre 2005) venne richiesta nelle more della procedura di riconoscimento comunitario della IGP (domanda di registrazione del 5 giugno 2003, registrata con regolamento n.1856/2004 del 26 ottobre 2004), dato di non trascurabile importanza per dimostrare la mala fede del richiedente tale registrazione, mala fede che, se si può presumere dai meri dati cronologici, non è limitabile alla sola classe dei prodotti a base di carne e direttamente connessi, ma riguarda tutti i comparti merceologici indicati (classi 16, 29 e 35)

⁵⁶² i) La *classe 16*, infatti, è costituita da quegli stessi strumenti di comunicazione che i produttori della IGP potrebbero volere utilizzare per pubblicizzare il proprio prodotto; inoltre, una rivista o un giornale che contengano la denominazione o un'intestazione "*Lardo di Colonnata*" rimanderebbero inevitabilmente all'omonima IGP, e non ad altro; in tale ambito, inoltre, si potrebbe arrivare a situazioni paradossali ove il titolare del marchio facesse valere il proprio diritto di esclusiva nei confronti della IGP, in base alla tutela garantita dal RMC, e che comprende sia i casi di tutela retta dal principio di specialità (quindi, ove via sia rischio di confusione consistente anche in un rischio di associazione, e per prodotti identici o simili) sia per i casi di tutela extramerceologica nel caso di marchio notorio.

Si aggiunga infine che la stessa decisione dell'UAMI, nel momento in cui dichiara nullo il marchio in esame per i servizi di vendita di prodotti a base di carne *anche attraverso reti informatiche*, mostra una certa sensibilità per l'esigenza di trasparenza informativa, dal momento che servizi di vendita e comunicazione pubblicitaria sono strettamente connessi: è irragionevole allora non avere la stessa preoccupazione con riferimento ai più tradizionali strumenti cartacei (giornali, riviste, volantini etc).

ii) Se il permanere di un marchio comunitario valido "*Lardo di Colonnata*" nella categoria 16 mina la corretta informazione concorrenziale, non meno rischioso è l'effetto di una sua perdurante validità nel campo dei *servizi pubblicitari e dei servizi di importazione ed esportazione (parte della classe 35)*

4) Si consideri poi che l' art.13 del Reg.(CE) n.510/2006, richiamato dall'art.7.1 k) RMC, offre utili spunti per affermare una *tutela extramerceologica delle indicazioni geografiche (in primis, l' insistenza dell'art. 13 sul concetto di “qualsiasi”* impiego commerciale, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, senza fare cenno all'identità di comparto merceologico). Tale *ratio* legislativa di una forte protezione non può essere neutralizzata accentuando l'importanza dal requisito dello “*stesso tipo di prodotto*” di cui al 7.1 k) RMC), considerando tra l'altro che i due regolamenti- cioè il RMC e il Reg.(CE)n.510/06- hanno nell'ordinamento comunitario eguale rango giuridico.

5) Vi è anche da notare che la disposizione sulla quale si basa la decisione (laddove ritiene che il marchio non debba essere annullato con riferimento alla classe 16 e, parzialmente, alla 35), è l'ultima parte dell'art. 13.1 lett. a) Reg.n. 510/06, che prevede che le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, “*nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta*”.

Ora, la decisione presuppone che occorre *dimostrare* la reputazione della denominazione protetta, reputazione che pertanto *non sarebbe legata inscindibilmente alla registrazione*: tale conclusione, non è però per nulla scontata.⁵⁶³

Proprio laddove infatti, la dimensione del mercato acquista dimensione internazionale e si accresce la distanza tra consumatore e produttore, occorre estrema chiarezza nel tutelare le indicazioni geografiche del settore agroalimentare.. L'interpretazione letterale dell'art.7 (1) k) RMC di cui la decisione in esame si vanta al par.17, invocando la regola della tutela infra-merceologica (per lo stesso tipo di prodotto) per le indicazioni geografiche come regola generale deve cioè tener conto di alcuni principi generali che guidano il diritto comunitario dei segni distintivi ed in particolare il *principio di trasparenza concorrenziale e di corretta informazione del consumatore*, il *divieto di inganno del consumatore*, che va tutelato contro il rischio di confusione, il *principio di unitarietà o circolarità dei segni distintivi*, che postula la reciproca limitazione dei diversi diritti di esclusiva al fine di permettere la corretta esplicazione del loro ruolo giuridico e di mercato. L'interpretazione del RMC nelle concrete controversie non può prescindere né dall'applicazione di tali principi generali né da argomenti ermeneutici di carattere storico e sistematico.

Tra i primi, vi è la necessità di interpretare il RMC e il Reg.(CE) n. 510/06 nell'ambito dell'attuale (e già esaminata) *evoluzione della politica di qualità agroalimentare* che ha il suo attuale documento fondamentale del Libro Verde (15 ottobre 2008) e nella relativa Comunicazione della Commissione europea (28 maggio 2009).Ora, tali documenti intendono semplificare e chiarire in modo particolare i nessi tra i diversi diritti di proprietà intellettuale, e quindi in particolare tra marchi e indicazioni geografiche, all'insegna della trasparenza e della semplificazione. In tale contesto si avverte l'incoerenza con tale orientamento della politica comunitaria di una decisione come quella che di un ufficio comunitario quale l'UAMI.

In ambito internazionale, poi, come si vedrà, l' Unione Europea è fortemente impegnata nei negoziati per la revisione degli Accordi TRIPs (c.d. Doha Round) per *rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche* che contrassegnano prodotti UE nel *contesto internazionale*, lottando frodi e contraffazioni di indicazioni geografiche, che molto spesso hanno proprio i marchi come strumenti. Viste le difficoltà che si incontrano nel tutelare le indicazioni geografiche rispetto a Paesi terzi che non presentano analoga tutela, è quanto mai necessario che la tutela comunitaria delle indicazioni geografiche sia compatta e coerente almeno all'interno del sistema giuridico comunitario.

⁵⁶³ Infatti, in primo luogo, il testo dell'art. 13.1. lettera a) potrebbe far ritenere anche il contrario, vale a dire che la registrazione di una DOP o di una IGP, in qualche modo, ne attesti la reputazione, sostanzialmente quindi che la reputazione sia ‘*in re ipsa*’ o, quanto meno, godano di una presunzione di reputazione. Tale disposizione, tra l'altro, è molto diversa dalle norme comunitarie in materia di marchi che godono di reputazione, dalle quali invece si evince chiaramente che si debba dimostrare, per poterla invocare, la reputazione del marchio

6) Si deve da ultimo osservare che nella fattispecie viene in rilievo una IGP la quale, come noto, può essere registrata anche qualora sussista, soltanto, la reputazione attribuibile all'origine geografica (sempre che una delle fasi avvenga in zona d'origine)⁵⁶⁴. Se la registrazione della IGP *Lardo di Colonnata* è avvenuta sulla base della reputazione, si può sostenere, su tale base, che la reputazione sia “*in re ipsa*”, e pertanto non debba essere provata. Se la reputazione, poi, è nella natura della IGP *Lardo di Colonnata*, allora resterebbe soltanto da vedere se l'uso di tale denominazione per i prodotti e servizi per i quali non è stata accolta l'azione di nullità consenta di sfruttarne la reputazione, cosa che sembra avvenire nel caso concreto.⁵⁶⁵

In definitiva, come emerge dai casi *Barolo* e *Lardo di Colonnata*, nell'ordinamento comunitario si pongono sempre più esigenze di tutela delle denominazioni di origine contro attacchi perpetrati anche in ambiti merceologici molto distanti. Il diritto comunitario tutela i beneficiari della denominazione contro l'uso illegittimo delle denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita, ed il principio di tutela della reputazione sembra essere sempre di più la pietra angolare dell'edificio sistemico, tenendo presente che tale tutela avviene *a prescindere dal rischio di confusione*⁵⁶⁶,

Occorre poi tenere presente che la tutela ampia (ed “extramerceologica”) delle indicazioni geografiche garantita dall' art.13 del Reg.(CE) 510/06 potrebbe forse ottenersi anche indagando la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'art. 8.5 del RMC⁵⁶⁷. Tale disposizione, infatti -

⁵⁶⁴ Tale argomento è poi confermato dall'art. 7.4 del Regolamento 1898/06, che richiede espressamente che il disciplinare indichi se l'IG si basi su una qualità, sulla reputazione o su altre caratteristiche.

⁵⁶⁵ L'art. 13.1 lettera a) e b) del Regolamento, sulla base della giurisprudenza della Corte (cfr sentenza CGE 8 settembre 2009, causa C 478/07, par. 110) tutela i beneficiari della denominazione contro l'uso illegittimo delle denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita.

E' verosimile ritenere che anche l'uso della IGP “*Lardo di Colonnata*” per i prodotti della classe 16 nonché per i servizi della classe 35, per i quali non interveniva la dichiarazione di nullità, consenta di sfruttarne la reputazione, quanto meno poiché, in ambedue i casi, trattasi di prodotti e servizi che possono essere destinati a pubblicizzare e promuovere la vendita di prodotti (ancorché non dello stesso tipo), e quindi l'uso della IGP *Lardo di Colonnata* per tali prodotti e servizi è preordinata a sfruttare il valore promozionale, la reputazione, di quest'ultima. Ma tali prodotti e servizi potrebbero essere destinati a pubblicizzare e promuovere la vendita anche di “*Lardo di Colonnata*” IGP e, ancor meno in tal caso, la registrazione dovrebbe considerarsi legittima, in quanto palesemente legata a sfruttarne la reputazione. Si osservi, tra l'altro, che già una decisione della UAMI del 2004 interpreta in maniera estesa la portata di prodotti dello stesso tipo, intendendo per tali tutti i prodotti agricoli ed alimentari, essendo questa la portata del Regolamento 510/06 (in relazione al marchio, dichiarato nullo, *Roncarifort*, domanda di marchio n. 703884).

⁵⁶⁶ Come dimostrano le ipotesi di cui alla lettera b) dell'art.13 (“*tipo*”, “*metodo*”etc) , che denotano una tutela in presenza di formule idonee ad evitare il rischio di confusione, nonché la giurisprudenza della Corte sul concetto di evocazione che si vedrà *infra*.

⁵⁶⁷ “*In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi*”.

applicabile quando sussistono impedimenti relativi e dunque è possibile un'opposizione di parte- potrebbe forse invocarsi anche nel caso di impedimenti assoluti qual è il caso dell'art. 7 del RMC. La disposizione riguarda però di per sé il solo rapporto tra marchi, ed è dunque interpretabile solo in via estensiva in relazione al rapporto tra marchi e indicazioni geografiche.

3.2.2.4 L' evocazione delle indicazioni geografiche (mediante i marchi)

Più che i casi- abbastanza semplici da rilevare, sebbene non scontati negli esiti- di usurpazione, sono le ipotesi di evocazione quelle maggiormente interessanti, sia dal punto di vista dei rapporti tra indicazioni geografiche e marchi, sia da quello della tutela in sé delle indicazioni geografiche, come l'ampia giurisprudenza comunitaria sul punto.

3.2.2.4.1 Il caso Gorgonzola / Cambozola (e Danazola)

Circa l'evocazione di indicazioni geografiche operate da marchi, vengono anzitutto in aiuto i principi elaborati nel caso *Gorgonzola/Cambozola*⁵⁶⁸, già citato a proposito della libera circolazione delle merci. Il caso è particolarmente interessante ai nostri fini in quanto la Corte applica – del regolamento sulle DOP e IGP- sia l'art. 13, con riferimento alla specifica ipotesi dell'evocazione di un marchio nei confronti di una denominazione di origine, sia l'art. 14.2, relativo al rapporto tra marchi anteriori e DOP/IGP successive.

1) *In primis* la Corte si è chiesta se (par.22) “*l'uso di un termine come «Cambozola» corrisponda ad una delle situazioni di cui all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92 (allora vigente)*”⁵⁶⁹.

Alla tesi proposta dalle convenute - secondo cui non vi sarebbe “evocazione” ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del Reg.(CEE) n. 2081/92 “*quando vi è solo un'associazione di idee che, nel contenzioso dei marchi, non costituisca un rischio di confusione ovvero quando il termine controverso si limiti a riprendere una parte di una denominazione protetta i cui componenti non*

⁵⁶⁸ CGCE, 4 marzo 1999, causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*. In tale controversia, si contrapponevano da un lato la DOP italiana "Gorgonzola", dall'altro il marchio "Cambozola", usato sempre per un formaggio a pasta molle. Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola chiedeva allo *Handelsgericht* di Vienna di vietare in Austria la distribuzione di siffatto formaggio con la detta denominazione. Il giudice austriaco sottoponeva quindi due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia:, di cui qui interessa la prima, e cioè:

“*Se allo stato attuale del diritto comunitario sia compatibile con i principi della libera circolazione delle merci (artt. 30 e 36 del Trattato CE) il fatto che un formaggio prodotto legalmente dal 1977 in uno Stato membro e contrassegnato con il marchio Cambozola, che dal 1983 viene distribuito in un altro Stato membro, non può essere smerciato in questo Stato membro con la denominazione Cambozola in forza di una disposizione nazionale fondata su di un accordo internazionale sulla tutela delle denominazioni di provenienza e denominazioni di taluni prodotti (il quale tutela la denominazione Gorgonzola) nonché su di un divieto nazionale delle indicazioni ingannevoli*”.

⁵⁶⁹ Così al par.22.

*fruiscono in quanto tali di tutela comunitaria*⁵⁷⁰ - si contrapponeva la tesi dell'attrice, nonché di tutti i governi che avevano presentato osservazioni scritte e della Commissione- cui anche la Corte aderisce- secondo cui la situazione rientra al contrario nell'ambito d'applicazione dell'art. 13, n. 1 (e quindi, il marchio “*Cambozola*” è evocativo della DOP “*Gorgonzola*”).

2) Nella sua decisione, la Corte delinea poi il concetto di “evocazione”, secondo una formula da allora sempre ripresa e citata dalla giurisprudenza: l’evocazione si ha⁵⁷¹ quando “*il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione*”. Tale evocazione, che prescinde dal rischio di confusione⁵⁷², si verifica nel caso in esame a motivo della “*similarità fonetica ed ottica*” tra i due termini⁵⁷³, tenendo presente anche che l’art. 13, n. 1, lett. b), del reg.(CEE) n. 2081/92 dispone in modo esplicito che l'eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull'imballaggio o in altro modo non ha alcuna incidenza.

Una volta ritenuta sussistere l’evocazione – dal momento che il marchio *Cambozola* risultava tutelato dal 1983 (quindi, successivamente alla tutela comunitaria della denominazione *Gorgonzola*) la Corte si interroga sull’applicabilità dell’art. 14 comma 2 del regolamento, già citato *supra*. Tale norma consente com’è noto la prosecuzione dell’uso di un marchio registrato anteriormente alla indicazione geografica, purchè sussistano due requisiti: la registrazione di tale marchio in “*buona fede*” e l’assenza di motivi di nullità e decadenza del marchio ai sensi della direttiva sui marchi e del RMC.

Circa la nozione di buona fede, essa dev' essere valutata “*tenendo conto del complesso della normativa, nazionale e internazionale, in vigore nel momento in cui è stata depositata la domanda di registrazione del marchio. Il titolare del marchio non può infatti fruire in linea di principio di una presunzione di buona fede se disposizioni allora vigenti ostavano chiaramente a che la sua domanda potesse essere legalmente accolta*”⁵⁷⁴.

Ma affinché il marchio registrato in buona fede possa “*fruire del mantenimento dell'uso*”, non devono sussistere le cause di nullità o di decadenza previste dalle relative disposizioni della

⁵⁷⁰ Cfr il par.23 della sentenza citata

⁵⁷¹ Si veda il par.25

⁵⁷² Cfr par.26

⁵⁷³ Cfr par. 27: “*Trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quelle del formaggio «Gorgonzola», sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne compori il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini*”.

⁵⁷⁴ Cfr par.35

prima Direttiva n. 89/104 (in questo caso non viene in rilievo un marchio comunitario), in particolare l'ingannevolezza del marchio.⁵⁷⁵

La Corte ritiene però che la valutazione tanto sulla sussistenza della buona fede quanto sull'esistenza di cause di nullità e decadenza non siano di sua competenza ma spettino al giudice nazionale⁵⁷⁶.

Il caso in esame è dunque, come si vede, emblematico dei vari livelli di indagine che vanno operati nell'accostarsi ad un conflitto di tipo evocativo tra marchi e indicazioni geografiche, in applicazione degli artt.13 e 14 del regolamento sulle DOP e IGP, enunciando con chiarezza i principi ermeneutici cui attenersi⁵⁷⁷.

⁵⁷⁵ Cfr par.37 ss

⁵⁷⁶ Sul punto si registra la critica di L.COSTATO, in *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Riv.dir.agr.*, II 1999, p. 157 ss. L'Autore, a p.160-161, definisce "pilatesca" la sentenza perché "se da un lato essa considera sicuramente atto a produrre confusione l'uso del marchio Cambozola (...), dall'altro si domanda nello stesso tempo- rinviando per la risposta al giudice nazionale- se vi sia stato preuso "in buona fede" del marchio registrato, e se cionondimeno si possa ravvisare un rischio di inganno del consumatore, lasciando intendere che in questo caso l'uso del marchio Cambozola dovrebbe essere interdetto. Si noti come da un lato la Corte abbia preferito rimettere la questione al giudice nazionale, ma come tale rimessione sia variamente e strettamente condizionata:

-occorre verificare se il marchio sia stato registrato in precedenza e sia stato preusato;

-tali condizioni non sono sufficienti, se esse non sono state realizzate dal titolare in una situazione psicologica specifica: la buona fede;

-in ogni caso, l'utilizzo del marchio dovrebbe essere vietato anche se le dette condizioni fossero riconosciute esistenti ove ci fosse un rischio di trarre in inganno il consumatore. La Corte, per altro, non precisa, ma potrebbe essere il parametro della buona fede a coprire questa circostanza, che il Gorgonzola come marchio può essere stato-anzi lo sarà stato senz'altro- preusato nello Stato ove si produce il Cambozola, e da lungo tempo, dando origine a un preuso nei confronti dello stesso Cambozola"

⁵⁷⁷ Sulla sentenza si veda il commento di C.GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agro- alimentari*, cit., p.78. L'Autore inserisce la sentenza in esame nell'ambito di una più ampia riflessione sul tema che si sta trattando in queste pagine, e cioè il "grande problema aperto"(così a p. 77) del rapporto tra denominazione di origine e marchio geografico. Galli infatti ricorda che "il monopolio su di un nome geografico, che la sua registrazione come marchio comporterebbe, sembra infatti logicamente incompatibile con la circostanza che il nome geografico in questione sia percepito come denominazione di origine, ossia comunicati al pubblico un messaggio relativo alla qualità o alla reputazione dei prodotti contraddistinti, in quanto provenienti (non da una determinata impresa, ma) da un determinato territorio: in questo caso, le esigenze pro-concorrenziali che la Corte di Giustizia CE ha più volte riconosciuto essere sottese ai divieti di registrazione come marchio"(art.3 Dir.89/104/CEE e corrispondenti disposizioni nazionali) "impongono che il segno in questione resti a disposizione di tutti i soggetti operanti nel territorio in questione". Anzi, in base alla giurisprudenza, l'Autore ricorda l'interpretazione rigorosa da parte della giurisprudenza comunitaria dell'art.3.1.c della Direttiva, per cui è vietata la registrazione "come marchio(individuale) non soltanto di una denominazione geografica che attualmente influenzi il giudizio del pubblico sulla qualità dei prodotti contraddistinti, ma anche di una denominazione che sia solo potenzialmente in grado di designare la provenienza geografica della categoria di prodotti per cui il marchio venga richiesto". E' la soluzione della Corte di Giustizia nella sentenza del 4 maggio 1999, procedimenti riuniti C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) e Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97)*, che così dispone "1) L'art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa dev'essere interpretato nel senso che:

- tale norma non si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, bensì si applica anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si tratta;

- nei casi in cui il nome geografico non presenti attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, alcun nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, l'autorità competente deve valutare se sia ragionevole presumere che un tale nome, agli occhi degli ambienti interessati, designare la provenienza geografica di tale categoria di prodotti;

b) Nonostante che la giurisprudenza comunitaria abbia chiaramente rinvenuto nel caso appena esaminato un'ipotesi di evocazione, è da segnalare il caso recente del marchio comunitario "Danazola", rispetto al quale un produttore danese ha avanzato domanda di registrazione all'UAMI, per prodotti caseari⁵⁷⁸. In questo caso sussiste una chiara assonanza fonetica ed il marchio è destinato a contraddistinguere prodotti identici o simili, per cui potrebbe sussistere l'impedimento assoluto ex art. 7 par.1 lett.g) del Reg n.207/2009 sul marchio comunitario, secondo cui sono esclusi dalla registrazione "i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, al qualità e la provenienza geografica del prodotto o del servizio",⁵⁷⁹ potendosi invocare la potenzialità evocativa del marchio in riferimento all'art.13 lettera b) del Reg.(CE)n. 510/2006⁵⁸⁰.

3.2.2.4.2 Il caso Gerry /Kerry

- nell'effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico nonché le caratteristiche del luogo designato da quest'ultimo e della categoria di prodotti di cui si tratta;

- il nesso tra il prodotto di cui trattasi e il luogo geografico non dipende necessariamente dalla fabbricazione del prodotto in tale luogo.

2) L'art. 3, n. 3, prima frase, della prima direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che

- il carattere distintivo del marchio, acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto, significa che il marchio è atto ad identificare il prodotto per il quale la registrazione viene richiesta come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese;

- esso non ammette che la nozione di carattere distintivo differisca a seconda dell'interesse percepito a mantenere il nome geografico disponibile per l'uso di altre imprese;

- per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese;

- qualora l'autorità competente ritenga che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, essa deve in ogni caso concluderne che la condizione per la registrazione del marchio è soddisfatta;

- il diritto comunitario non osta a che l'autorità competente, che versi in difficoltà nel valutare il carattere distintivo del marchio di cui si richiede la registrazione, ricorra - alle condizioni previste dal suo diritto nazionale - a un sondaggio d'opinione destinato a chiarire il suo giudizio".

Interessante la notazione del Prof. Galli, a p. 79, ove, sulla scia del caso *Gerry/Kerry* riflette sul riavvicinamento tra la disciplina delle denominazioni di origine e dei marchi all'interno di un diritto comune dei segni commerciali, che avrebbe il suo caposaldo nella protezione della reputazione e nel rilievo del principio di non ingannevolezza (tesi coerente con i fondamenti economici visti all'inizio del capitolo), nonché sulla necessità di coordinamento (p.80) tra disposizioni su denominazioni di origine, marchi, etichettatura e pubblicità (che è un po' il filo conduttore di questo lavoro).

⁵⁷⁸ Marchio comunitario n.000963119, richiesto dalla *Arla Foods amba*

⁵⁷⁹ Mentre in questo caso non rileva l'art.7 par.1 lett k) che si invocherebbe invece quando, come nel caso del *Lardo di Colonnata*, il marchio riprenda integralmente un'indicazione geografica (cioè, la usurpi). Nel caso *Barolo* tale norma non poteva invece applicarsi, perché l'art.7.1.k), perché essa richiede anche che si tratti dello stesso tipo di prodotto.

⁵⁸⁰ In proposito, il Ministro delle Politiche agricole è intervenuto con osservazioni scritte all'UAMI il 18 marzo 2009

Il rapporto tra marchi e indicazioni di provenienza geografica con riferimento a casi di assonanza fonetica (configurabile a volte come vero proprio rischio di confusione) si ritrova peraltro anche nella sentenza “*Gerolsteiner*”⁵⁸¹, ma in una diversa prospettiva rispetto a quella dell’applicazione del regolamento sulle DOP/IGP.

Nella controversia si venivano a contrapporre il marchio «*Gerry*» (registrato in Germania con priorità il 21 dicembre 1985) della società *Gerolsteiner Brunnen* e l’indicazione “*Kerry Spring*”, contenuta sulle etichette dei prodotti commercializzati dalla società *Putsch*, indicazione che faceva riferimento alla sorgente irlandese di provenienza dell’acqua⁵⁸². La *Gerolsteiner Brunnen* conveniva in giudizio la *Putsch* dinanzi ai giudici tedeschi lamentando la violazione del proprio diritto di marchio. Tra i due segni esiste “*un rischio di confusione fonetica, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, tra «Gerry» e «Kerry», poiché l’esperienza dimostra che, nell’ipotesi di ordinativo orale, la clientela abbrevia «Kerry Spring» con «Kerry»*”⁵⁸³. Si poneva dunque, la questione se tale rischio di confusione tra un marchio denominativo, da un lato, e, dall’altro, un’indicazione di provenienza geografica, permettesse al titolare del marchio di invocare l’art. 5, n. 1, lett. b), della Direttiva n. 89/104 al fine di vietare a terzi l’uso dell’indicazione di provenienza geografica⁵⁸⁴ oppure se potesse applicarsi l’art. 6, n. 1, lett. b), della Direttiva n. 89/104⁵⁸⁵.

Ratio di questa norma – che limita gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell’art. 5 della Direttiva n. 89/104- è l’esigenza di “*conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare*”⁵⁸⁶. Dunque, una *ratio* tutta pro-concorrenziale.

⁵⁸¹ CGCE, 7 gennaio 2004, C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. e Putsch GmbH*

⁵⁸² Si veda il commento di L.GIOVE, *Tutela del marchio e indicazione di provenienza*, in *Dit.ind.*, 6/2005, p. 566 ss

⁵⁸³ Cfr il par.22 della sentenza in esame

⁵⁸⁴ Si veda il par. 23

⁵⁸⁵ E, più specificamente, la questione se l’uso «*come marchio*» escludesse l’applicabilità di tale disposizione. Infatti l’art. 6 della direttiva, intitolato «*Limitazione degli effetti del marchio di impresa*», dispone, al n. 1, lett. b) che:

“*Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio: (...) b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; (...) purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.*”

Il giudice del rinvio chiedeva in proposito:

“*1) Se l’art. 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva in materia di marchi d’impresa si applichi, del pari, quando un terzo utilizzi come marchio (markenmässig) le indicazioni ivi menzionate.*

2) *In caso affermativo: se l’uso come marchio costituisca una circostanza che debba essere tenuta parimenti in considerazione nella valutazione, richiesta nel contesto dell’art. 6, n. 1, ultima frase, della prima direttiva in materia di marchi d’impresa, della conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.*”

⁵⁸⁶ Così il par.16

La disposizione in esame, tra l'altro, non opera – come fa notare la Corte- distinzioni tra i possibili usi delle indicazioni menzionate dall'art. 6, n. 1, lett. b), della Direttiva 89/104, essendo sufficiente che si tratti di una indicazione relativa a una delle caratteristiche indicate, tra le quali la provenienza geografica.

La Corte ha ritenuto quindi (al par.24) che non basta il rischio di confusione fonetica ma che occorre fare nel contempo riferimento a quell' unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. 1, della Direttiva n. 89/104, che *“consiste nel verificare se l'uso che viene fatto dell'indicazione di provenienza geografica sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale. La condizione degli «usi di lealtà» costituisce, in sostanza, l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio”*.⁵⁸⁷

3.2.2.4.3 Parmesan : un verdetto a due facce

La fattispecie dell'evocazione è anche il fulcro del caso *Parmesan*⁵⁸⁸, che- per la risonanza avuta e la notorietà “globale” del prodotto interessato (proprio per questo, particolarmente soggetto

⁵⁸⁷ Infatti (par.25) *“la sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e un' indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro non può essere(...) sufficiente per concludere che nel commercio l'uso di tale indicazione non sia conforme agli usi di lealtà. Infatti, in una Comunità di quindici Stati membri e connotata da una grande diversità linguistica, la possibilità che esista una qualsivoglia similitudine fonetica tra un marchio registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro è già considerevole e lo sarà in misura ancor maggiore in seguito al prossimo allargamento”* “26. Ne consegue che, in una controversia come quella oggetto della causa principale, spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti. La Corte conclude che *“L'art. 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che, qualora sussista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro, e un'indicazione, nel commercio, della provenienza geografica di un prodotto originario di un altro Stato membro, il titolare del marchio può vietare, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'uso dell'indicazione di provenienza geografica solo ove tale uso non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze della specie”*.

Una interpretazione della sentenza in chiave concorrenziale è offerta da F.ALBISINNI, *La tutela comunitaria*, cit., p.12, ove afferma che è la *“lealtà della concorrenza”* l'“interesse protetto in via principale: la mera anteriorità nella registrazione non è sufficiente a far prevalere il marchio, ed un'indicazione geografica può essere legittimamente utilizzata da un produttore anche ove configga con un marchio anteriormente registrato, se tale uso corrisponda ad una situazione di realtà e risulti conforme ai canoni di leale concorrenza”.

⁵⁸⁸ CGCE, 26 febbraio 2008, causa C-132/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 21 marzo 2005, Commissione delle Comunità europee, sostenuta da: Repubblica ceca, Repubblica italiana, contro Repubblica federale di Germania, sostenuta da Regno di Danimarca, Repubblica d'Austria.

ad attacchi contraffattori in tutto il mondo) ha segnato una importante tappa nell'evoluzione della protezione delle indicazioni geografiche sul mercato unico⁵⁸⁹.

La sentenza ha una rilevanza che trascende il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche ed è stata accolta con diverse perplessità per alcuni suoi aspetti, tant'è che, rispetto alla tutela che essa assicura alle indicazioni geografiche registrate, può essere definita un "verdetto a due facce".

La decisione della Corte, infatti- originata da un procedimento d'infrazione aperto dalla Commissione Europea nei confronti della Germania⁵⁹⁰ - ha, da una parte, contribuito ad una migliore protezione delle indicazioni geografiche, chiarendo quando sussiste evocazione in riferimento al caso di traduzione della denominazione in una lingua diversa da quella del Paese di origine. nonché nell'ipotesi di denominazione composta da più parole.

Dall'altra, il caso *Parmesan* ha suscitato diverse critiche con riguardo al suo aspetto "procedurale"- e cioè il mancato riconoscimento dell'obbligo di protezione *ex officio* in capo agli Stati Membri, misura che continua peraltro ad essere chiesta da Paesi quali l'Italia come strumento da introdurre nel regolamento sulle DOP e IGP.

Dunque sono due gli aspetti su cui l'Avvocato Generale⁵⁹¹ prima e la Corte poi si sono dovuti pronunciare: anzitutto, se *“la tutela conferita alla DOP registrata “Parmigiano Reggiano” si estende al sostantivo tedesco “Parmesan” e, quindi, quali sono le “misure che gli Stati membri devono adottare per rendere effettiva la tutela prevista dal regolamento di base”, in particolare “se uno Stato membro deve perseguire d’ufficio, in quanto infrazione del regolamento di base, l’immissione in commercio con la denominazione «Parmesan» di formaggio non corrispondente al disciplinare del «Parmigiano Reggiano»”.*

⁵⁸⁹ Si veda sul caso *Parmesan* il commento di C.HEATH, *Parmigiano Reggiano by another name. The ECJ's Parmesan decision*, in *IIC*, vol.39, n.8/2008, p. 951 ss.

⁵⁹⁰ Nel procedimento in esame la Commissione aveva proposto, ai sensi dell'art. 226 del Trattato, un ricorso diretto a far dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito nel suo territorio l'immissione in commercio di formaggio recante la denominazione *“Parmesan”* e non corrispondente al disciplinare della DOP *“Parmigiano Reggiano”*, aveva violato l'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081. Come si legge infatti nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Mazak presentate il 28 giugno 2007, causa C-132/05 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, par.10: *“In seguito alla denuncia sporta da vari operatori economici, la Commissione chiedeva alle autorità tedesche, con lettera 15 aprile 2003, di impartire chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi affinché ponessero fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati «Parmesan» non conformi al disciplinare della denominazione registrata «Parmigiano Reggiano». Secondo la Commissione, il termine «Parmesan» era la traduzione della denominazione registrata «Parmigiano Reggiano» e il suo uso integrava pertanto una violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base”*. Cfr quindi il par.11 *“ Il governo tedesco rispondeva che, se pure storicamente il termine «Parmesan» aveva origine nella regione di Parma, era divenuto generico e veniva utilizzato per designare formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare. Pertanto, il termine «Parmesan» sarebbe diverso dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» e il suo uso non integrerebbe una violazione del regolamento di base”*.

⁵⁹¹ *Conclusioni*, cit., par.2 e 3.

3.2.2.4.3.1 Traduzione, evocazione, genericità: il rapporto tra “Parmesan” e “Parmigiano Reggiano”

Il primo punto è inerente al rapporto tra i termini “Parmesan” e “Parmigiano Reggiano”: ci si chiede cioè, anzitutto, se la denominazione “Parmesan” sia protetta per effetto della registrazione della DOP “Parmigiano Reggiano”. La questione si articola su tre livelli: in prima battuta, occorre chiedersi se il primo termine sia una traduzione del secondo; in secondo luogo-qualora così non fosse- se vi sia comunque un’evocazione della DOP; in terzo luogo, se la denominazione non sia generica.

Sul punto, da un lato Commissione e Italia⁵⁹² sostenevano che il termine «Parmesan» era da ritenersi la traduzione esatta della denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano»- riservata pertanto esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare- e che, comunque, tale termine era da considerarsi protetto quanto meno come parte della denominazione «Parmigiano Reggiano»⁵⁹³. Stabilito tale nesso, l’uso della denominazione “Parmesan” per un formaggio non conforme al

⁵⁹² Cfr *Conclusioni* par.15 e la sentenza al par.18 “A sostegno del ricorso la Commissione deduce una sola censura, relativa al rifiuto, da parte della Repubblica federale di Germania, di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». Circa la protezione delle denominazioni composte(cfr par.20) “La Commissione sostiene che il sistema di tutela comunitaria è retto dal principio secondo cui la registrazione di una denominazione contenente più termini conferisce la tutela del diritto comunitario sia ai singoli elementi costitutivi della denominazione composta sia all’intera denominazione composta. L’effettiva tutela delle denominazioni composte implicherebbe, quindi, che, in linea di principio, tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta siano protetti contro utilizzazioni abusive. La Commissione ritiene che, per garantire tale tutela, il regolamento n. 2081/92 non richieda la registrazione di ognuno dei singoli elementi di una denominazione composta suscettibili di tutela, ma presupponga che ogni singolo elemento sia intrinsecamente protetto. Un’interpretazione del genere avrebbe trovato riscontro nella sentenza della Corte 9 giugno 1998, cause riunite C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol (Racc. pag. I-3315). Inoltre “la Commissione osserva che il principio della protezione di tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta ammette un’unica eccezione, prevista all’art. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92: l’utilizzazione di un singolo elemento di una denominazione composta non è contraria all’art. 13, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento quando tale elemento è la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare considerata denominazione generica. Orbene, questa disposizione sarebbe superflua se si dovesse ritenere che i singoli elementi costitutivi di denominazioni registrate unicamente come denominazioni composte non siano in alcun modo tutelati”.

⁵⁹³ Sulla base della stretta correlazione tra il formaggio, la regione in cui esso è prodotto e la denominazione “Parmesan”, che non è per nulla una denominazione generica. Anche se si ritenesse poi che «Parmesan» non è la traduzione dell’intera DOP “Parmigiano Reggiano”, il termine “Parmesan” sarebbe tuttavia la traduzione letterale in francese del termine «Parmigiano», Inoltre (cfr par.16 delle Conclusioni) “la traduzione dell’elemento costitutivo «Parmigiano» sarebbe protetta perché, secondo il diritto comunitario, la registrazione di una denominazione contenente più termini conferisce ai singoli elementi costitutivi la stessa tutela conferita all’intera denominazione composta. Pertanto, il regolamento di base non richiede la registrazione di ognuno dei singoli elementi tutelati di una denominazione composta, ma presuppone che sia protetto ogni singolo elemento. Ciò implicherebbe che, quand’anche «Parmesan» non fosse considerato la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano», ma solo la traduzione letterale dell’elemento costitutivo «Parmigiano», la traduzione «Parmesan» sarebbe necessariamente protetta per effetto della tutela conferita alla denominazione «Parmigiano Reggiano». Si veda anche il par.17: “Solo qualora lo Stato membro interessato comunicasse alla Commissione, durante la procedura di registrazione di una denominazione composta, che la tutela non è richiesta per alcune parti della denominazione, un elemento costitutivo di una denominazione, utilizzato isolatamente, non beneficerebbe della protezione concessa dal regolamento di base”.

disciplinare del “*Parmigiano Reggiano*” costituirebbe un’evocazione della DOP, vietata dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento comunitario.

La Germania, da parte sua, si opponeva a tale tesi, sostenendo che “*Parmesan*” (usato isolatamente), anziché traduzione della DOP, era un termine generico ai sensi dell’art.3 del Reg.(CE) n.2081/92 utilizzato per indicare una categoria di formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, comprendente, tra l’altro, il “*Parmigiano Reggiano*”⁵⁹⁴.

Tra le due tesi è la prima quella che è prevalsa, secondo l’impostazione delle Conclusioni dell’Avvocato generale.

Infatti l’ Avvocato Mazàk aveva ricordato l’ampiezza della tutela accordata alle DOP nel diritto comunitario, in base all’art. 13, n. 1, lett. b), secondo cui le denominazioni registrate sono tutelate “*contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili*”. Tale principio trova il suo principale limite nel fatto che le denominazioni generiche non sono protette dal regolamento⁵⁹⁵, a causa del “*processo di generalizzazione o di erosione delle denominazioni.*”⁵⁹⁶

Le *Conclusioni* dell’Avvocato generale possono sintetizzarsi nei seguenti punti, tenendo conto dei tre aspetti in cui si articola la questione del rapporto tra la denominazione “*Parmesan*” e “*Parmigiano Reggiano*”.

⁵⁹⁴ Cfr par.25 *Conclusioni*, nonché i par.30 e 31: “*In ogni caso, la questione decisiva nel contesto della procedura d’infrazione è se il termine «Parmesan» sia considerato in tedesco un termine generico ed è chiaro che in tedesco la parola «Parmesan» è sempre stata una denominazione generica per i formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare.*Cfr par.31 “*In subordine, il governo tedesco sostiene che, anche se il termine «Parmigiano» non fosse considerato una denominazione generica, l’uso della traduzione «Parmesan» non costituirebbe comunque automaticamente un’usurpazione della DOP «Parmigiano Reggiano». L’uso della traduzione di una DOP, e a fortiori di singoli elementi di una DOP, integrerebbe una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), solo se tale traduzione costituisse di fatto un’evocazione della suddetta DOP*”. Cfr par.19 sentenza

⁵⁹⁵ Secondo l’art. 3, n. 1, del regolamento “[a]i fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare».L’avvocato generale ricorda che “38. Nel regolamento di base, la genericità di un termine viene menzionata in tre contesti. In primo luogo, il regolamento dispone che le denominazioni generiche non possono essere registrate (art. 3, n. 1); in secondo luogo, le denominazioni protette non possono diventare generiche (art. 13, n. 3) e, in terzo luogo, gli elementi generici di una denominazione registrata non sono protetti (art. 13, n. 1, seconda frase).”

⁵⁹⁶ Si veda il par.37 delle *Conclusioni*

1) Sul primo punto, e cioè se *Parmesan* sia traduzione di *Parmigiano Reggiano*, viene notato anzitutto che, a differenza della giurisprudenza *Feta*⁵⁹⁷, nel caso in esame si afferma che “*i termini «Parmesan» e «Parmigiano» sono generici, ma non si sostiene lo stesso per quanto riguarda la DOP registrata «Parmigiano Reggiano» nel suo complesso*”. Si fa poi presente che le traduzioni delle DOP di regola non sono registrate, per cui “*si pone la questione se la traduzione di una DOP sia protetta nella stessa misura in cui lo è la DOP registrata*”. A tal proposito “*dal testo dell’art. 13, n. 1, lett. b) («anche se (...) la denominazione protetta è una traduzione») sembra che le traduzioni di DOP registrate, in linea di massima, siano protette nella stessa misura in cui lo sono le DOP nella lingua originale*”.⁵⁹⁸ Tuttavia- dal momento che il regolamento non spiega il metodo per stabilire che cosa costituisca la traduzione di una DOP⁵⁹⁹- l’Avvocato, anche in riferimento alla sentenza *Bigi* (o *Parmesan I*)⁶⁰⁰, ne propone uno che ha riguardo alla percezione del consumatore e

⁵⁹⁷ Che si vedrà *infra*

⁵⁹⁸ Cfr par.40 ss delle *Conclusioni*

⁵⁹⁹ Si veda il par.43 delle *Conclusioni*, ma la questione è peculiare del caso di specie perché invece normalmente “*È improbabile che tale questione sollevi frequentemente difficoltà, dato che, nella maggior parte dei casi, la DOP non viene tradotta, bensì utilizzata nella forma impiegata nella lingua del paese d’origine della medesima DOP, oppure la traduzione è così letterale da non lasciare adito a dubbi*”.

⁶⁰⁰ Cfr i par.46 e 47 delle *Conclusioni*, ove si ricorda che nella sentenza *Bigi* “*L’avvocato generale Léger ha osservato che, data l’evoluzione storica ed etimologica del nome, si poteva ritenere che «Parmesan» fosse la traduzione «fedele», piuttosto che quella letterale, della DOP e che le denominazioni «Parmigiano» e «Parmigiano Reggiano» fossero intercambiabili o equivalenti*” ma che in quel caso “*la Corte, tuttavia, si è limitata a rilevare che la maggior parte degli Stati membri che avevano presentato osservazioni scritte riteneva che «Parmigiano Reggiano» e «Parmesan» fossero equivalenti e ha dichiarato che era tutt’altro che evidente che la denominazione «Parmesan» fosse divenuta generica(...)*” Si veda il caso *Bigi*, 9 ottobre 2001, *Conclusioni* dell’Avvocato generale Philippe Léger nella causa C-66/00, procedimento penale a carico di Dante Bigi, in particolare par.49: “*E’ indiscutibile che il sostantivo «parmesan» rappresenta la traduzione letterale in più lingue (...) del termine italiano «Parmigiano» considerato isolatamente. Inoltre, per la maggior parte dei governi intervenuti, ad eccezione di quello tedesco ed austriaco, è l’unico termine che designa, in versione tradotta, la denominazione di origine composta «Parmigiano Reggiano»*” e par.50 “*Anch’io ritengo che il sostantivo «parmesan» indichi in forma tradotta la denominazione composta «Parmigiano Reggiano». A mio avviso, piuttosto che la traduzione letterale di detta denominazione registrata, la parola «parmesan» ne costituisce la traduzione fedele, nel senso che essa esprime la realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto di tale registrazione*”. E’ interessante soprattutto quanto l’Avvocato generale sostiene nei par. 52 ss e cioè che “*il sostantivo «Parmigiano» non esprime solamente l’appartenenza alla zona geografica situata intorno alla città di Parma, bensì designa la zona di produzione di origine del formaggio «parmesan». L’impiego del termine «Parmigiano» richiama immediatamente alla mente del consumatore europeo il formaggio prodotto in questa zona dell’Italia e non l’abitante della summenzionata città italiana. In altri termini, il sostantivo «Parmigiano» è indissociabile dal particolare alimento costituito dal formaggio, che viene prodotto in una zona geografica italiana specifica. Per contro, l’espressione «Reggiano» non è evocativa di un prodotto agricolo o alimentare determinato. L’impiego di tale parola in forma isolata, separatamente dal termine «Parmigiano», non è quindi in grado di creare nella mente del consumatore europeo una confusione con il prodotto oggetto di registrazione, vale a dire, con il formaggio «Parmigiano». Del pari, l’impiego isolato dell’ espressione «Reggiano» non consente a chi la utilizzi di sfruttare indebitamente la reputazione del prodotto tutelato, ossia il «Parmigiano». In altre parole, il termine «Parmigiano» è la componente essenziale della DOP «Parmigiano Reggiano».*” Si legga anche il par.53: “*La ragione per la quale la Repubblica italiana ha chiesto la registrazione della denominazione composta «Parmigiano Reggiano» - e non soltanto della denominazione «Parmigiano» - è stata indicata sia dal governo italiano che dal Consorzio. Essa trae origine dal contesto storico-culturale descritto in precedenza e dalla realtà economica nazionale. Il formaggio con denominazione di origine «Parmigiano» viene fabbricato non soltanto nella città di Parma e dintorni, ma anche in un’area geografica più ampia, vale a dire «Reggio Emilia». Il governo italiano ha di conseguenza fatto domanda per la registrazione della denominazione composta «Parmigiano Reggiano», allo scopo di consentire a tutti i produttori di parmigiano operanti nell’area geografica di produzione di questo formaggio di ottenere la tutela giuridica che il regolamento accorda alle DOP. Con tale atto di registrazione, la Repubblica italiana ha quindi*

che si potrebbe definire della “equivalenza”: cioè, perché «Parmesan» possa essere considerato una traduzione di «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), occorre che questi due termini siano “generalmente considerati equivalenti dai consumatori”. Tale equivalenza, peraltro, non è stata, secondo l’Avvocato, nel caso di specie, dimostrata dalle parti. Per questo ⁶⁰¹, non si può “concludere con certezza che «Parmesan» è l’equivalente e quindi la traduzione di «Parmigiano Reggiano»”, mentre “si può solo affermare con certezza che i termini «Parmesan» e «Parmigiano» sono equivalenti e quindi traduzioni l’uno dell’altro”⁶⁰².

inteso attribuire rilevanza giuridica ad una realtà economica e culturale nazionale. In tal modo, essa ha ottenuto la tutela giuridica dei produttori di formaggio parmigiano operanti nella zona geografica di produzione di detto formaggio, che comprende, ovviamente, la città di Parma e i suoi dintorni, nonché la città di Reggio Emilia e dintorni. La corrispondenza o l’equivalenza fra le denominazioni «Parmigiano» o «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» rappresenta il motivo per il quale il governo italiano ha chiesto la registrazione di tale denominazione «composta». In altre parole, non è stata presa in considerazione la domanda di registrazione separata di queste due denominazioni, poiché ciò avrebbe significato richiedere la tutela di due differenti prodotti, mentre si tratta, nel caso di specie, di un solo identico prodotto, originario di una specifica zona geografica italiana”. Cfr altresì il par.54 “La denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» designa dunque il parmigiano, formaggio tipico, originario di un luogo determinato (la città di Parma e dintorni) e di tale precisa zona geografica (Reggio Emilia). Si tratta quindi di un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche sono state riconosciute dalla Commissione come dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui fabbricazione, trasformazione ed elaborazione vengono effettuate nell’area geografica così delimitata” par.55 “Discende dalle precedenti considerazioni che le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» sono equivalenti. Ritengo pertanto che, in relazione alla presente fattispecie, l’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e lett. b), del regolamento debba essere interpretato nel senso che la tutela accordata alla DOP «Parmigiano Reggiano» si estende alla sua traduzione «parmesan». A norma dell’art. 13, n. 3, del regolamento, tale denominazione non può più divenire generica. Propongo di conseguenza alla Corte di respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco”.

Purtroppo la sentenza del 25 giugno 2002 (C-66/00) non ha fatto tesoro degli spunti interessanti offerti dalle Conclusioni dell’Avvocato generale, ed infatti il caso *Bigi* (detto anche *Parmesan I*, dopo la sentenza del 2008) è stato visto in dottrina come un’ “occasione mancata” da parte della Corte per fare chiarezza. Si veda in proposito V. RUBINO, *Il caso “Parmesan” al vaglio della Corte di giustizia CE: un’occasione mancata per fare chiarezza*, disponibile in : Secondo l’Autore “la sentenza della Corte di Giustizia CE 25 Giugno 2002 relativa alla causa C 66/00 meglio nota come “caso Parmesan” è stata salutata a diversi livelli come una “vittoria” dei prodotti tipici italiani nei confronti dei molti tentativi di contraffazione diffusi in Europa e nel Mondo. In realtà sotto un profilo strettamente “giuridico” la pronuncia della Corte si palesa come un’occasione “mancata” per fare chiarezza su alcuni degli aspetti più controversi della disciplina delle DOP comunitarie”. Secondo Rubino, in particolare, la Corte, “limitandosi a constatare nelle motivazioni che il passaggio a denominazione generica sostenuto dal governo tedesco non è stato sufficientemente provato, ha respinto “in fatto” l’eccezione preliminare giungendo subito a sentenza sulla questione principale oggetto della domanda del tribunale di Parma”. Invece “la Corte avrebbe potuto chiarire meglio, recependo in sentenza le giuste osservazioni dell’avvocato generale circa le modalità di applicazione dell’art. 3 reg. 2081/92 quali sono i confini oltre i quali una denominazione geografica possa diventare generica, contribuendo a risolvere le obiezioni avanzate dall’avvocato generale Colomer nella citata causa C 317/95. “Inoltre, anche in relazione alla questione dell’estensione della tutela della DOP alle denominazioni composte, “la Corte non ha preso posizione non essendo possibile rintracciare nelle motivazioni alcuna indicazione in tal senso. La questione tuttavia era e resta di fondamentale importanza vista l’ambiguità delle precedenti pronunce in materia”. Ciò in particolare tenendo conto che “l’avvocato generale Leger della Corte di Giustizia CE ha proposto nelle proprie conclusioni una soluzione interessante. Facendo leva sull’immaginario del “medio consumatore europeo” ha identificato nel termine ‘Parmigiano’ la parte fondamentale della DOP “Parmigiano Reggiano” ossia quella parte che in modo inequivoco è atta ad identificare il prodotto nella sua interezza secondo il comune intendimento. A tale parte, anche se non individualmente registrata si estenderebbe la tutela della DOP contro gli abusi, le distorsioni, lo sfruttamento indebito ed ogni forma di imitazione. Di questa deduzione e di tutte le argomentazioni che la supportano non v’è traccia nella sentenza della Corte di Giustizia”.

⁶⁰¹ Par.52

⁶⁰² Si noti la centralità della percezione del consumatore nell’impostazione adottata

2) Sul secondo punto⁶⁰³ - se, cioè, a prescindere dalla questione se il termine «*Parmesan*» sia la traduzione della DOP «*Parmigiano Reggiano*», ci sia evocazione-⁶⁰⁴ questa⁶⁰⁵ “*si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione*”⁶⁰⁶, e ciò anche “*in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa*” e anche quando “*nessuna tutela comunitaria si applica agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa*”.⁶⁰⁷ Nel caso in esame, il sostantivo «*Parmesan*» costituirebbe in linea di principio, un’evocazione della DOP «*Parmigiano Reggiano*», secondo la giurisprudenza *Gorgonzola* prima esaminata, in quanto sussiste una duplice similarità: anzitutto *fonetica*, dato che il sostantivo *Parmesan* contiene le stesse prime quattro lettere ed è la traduzione di uno degli elementi costitutivi della DOP in questione (ossia di «*Parmigiano*»), in secondo luogo esiste una similarità *ottica*, dato che le due parole vengono utilizzate per lo stesso tipo di formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare.⁶⁰⁸

3) Infine, per quanto concerne la tesi del governo tedesco secondo cui *Parmesan* sarebbe termine generico (e dunque non monopolizzabile), la Germania, non avrebbe prodotto prove idonee a sostenere validamente tale argomento, anche in base ai criteri della giurisprudenza *Feta*.⁶⁰⁹

La Corte nella sua sentenza ha sostanzialmente condiviso le tesi dell’Avvocato generale, ritenendo che sapere se la denominazione «*Parmesan*» sia la traduzione della DOP «*Parmigiano*

⁶⁰³ Cfr C.HEATH, *Parmigiano Reggiano*, cit. p. 959, ove si precisa che la traduzione di un’indicazione geografica registrata ai sensi del regolamento comunitario non è rilevante di per sé ma solo se vi è un’imitazione, usurpazione o evocazione di essa.

⁶⁰⁴ Cfr par.53 ss conclusioni

⁶⁰⁵ Che è ritenuta sussistere «*anche se l’origine vera del prodotto è indicata*».

⁶⁰⁶ E’ la formula, come si è visto, della sentenza *Gorgonzola*

⁶⁰⁷ Così le *Conclusioni*, al par.56

⁶⁰⁸ Cfr il par.58 delle *Conclusioni*

⁶⁰⁹ Cfr par.68 *Conclusioni*, in relazione ai criteri stabiliti dalla Corte nelle sentenze *Feta I* e *Feta II* che l’Avvocato generale richiama: “*Nella sentenza Danimarca e a./Commissione («Feta I»), la Corte ha dichiarato che l’art. 3, n. 1, del regolamento di base prescrive espressamente che, per determinare se una denominazione sia divenuta generica, si deve tener conto di tutti i fattori, tra i quali figurano, obbligatoriamente, quelli espressamente enumerati, vale a dire la situazione esistente nello Stato membro nel quale il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, la situazione esistente in altri Stati membri e le pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie*”; par. 62. “*Nella sentenza Germania e Danimarca/Commissione («Feta II») la Corte ha esaminato la genericità della denominazione «feta» in particolare alla luce: i) della situazione produttiva all’interno e al di fuori del paese di origine della denominazione; ii) del consumo di feta e della percezione dei consumatori all’interno e al di fuori del paese d’origine della denominazione; iii) dell’esistenza di una legislazione nazionale relativa specificamente alla feta e iv) del modo in cui la denominazione veniva utilizzata nella legislazione comunitaria. La Corte ha dichiarato che molteplici fattori, pertinenti e importanti, indicavano che tale termine non era divenuto generico. Di fatto, gli elementi essenziali sembrano essere stati la concentrazione della produzione e del consumo in Grecia e l’associazione, nella mente dei consumatori, tra «feta» e un formaggio originario della Grecia*”.

Reggiano» è irrilevante⁶¹⁰, in quanto, comunque, l'uso della denominazione «*Parmesan*» dev'essere considerato un'evocazione della DOP «*Parmigiano Reggiano*» ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del Reg. (CEE) n. 2081/92. Infatti non solo sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «*Parmesan*» e «*Parmigiano Reggiano*» in un contesto in cui i prodotti sono sempre formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare (quindi, simili nel loro aspetto esterno) ma vi è anche una “*somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla Corte*”⁶¹¹, che “*è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «Parmesan»*”⁶¹², mentre la genericità di tale denominazione non è stata dimostrata dalla Germania.⁶¹³

3.2.2.4.3.2 Protezione *ex officio*? Il “no” della Corte

Finora si è affrontato l'aspetto “sostanziale” della sentenza *Parmesan*, che rappresenta un ulteriore chiarimento della nozione di evocazione delle indicazioni geografiche registrate, in linea con la precedente giurisprudenza della Corte, e che getta luce anche nei casi- non frequenti- di traduzione di denominazioni di origine e di denominazioni composte.

E' però l'aspetto “procedurale” della sentenza che ha suscitato le critiche più aspre, e cioè la questione della protezione *ex officio*.

La questione posta, di grande interesse pratico oltre che teorico, è se uno Stato Membro (nel caso di specie la Germania) sia tenuta a perseguire d'ufficio la violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento sulle DOP e IGP (ma si potrebbe estendere la questione a qualsiasi violazione dei diritti attribuiti ad un'indicazione geografica registrata), violazione che, nel caso di specie, consisteva nell'immissione in commercio, con la denominazione «*Parmesan*», di formaggio non conforme al disciplinare della DOP «*Parmigiano Reggiano*»⁶¹⁴ (la questione era decisiva ai fini dell'accoglimento o rigetto del ricorso della Commissione, tanto da neutralizzare, in caso di risposta negativa, anche la valutazione positiva in ordine alla sussistenza di un'evocazione).

⁶¹⁰ Così il par.50

⁶¹¹ Cfr par.47 della decisione in esame

⁶¹² Così la sentenza al par.48

⁶¹³ si veda il par.57 della sentenza

⁶¹⁴ Cfr le *Conclusioni*, par.68

Secondo la Commissione,⁶¹⁵ le violazioni dell'art. 13 del regolamento dovevano essere oggetto di provvedimenti d'ufficio e non di semplici azioni private promosse dinanzi ai giudici nazionali, per cui la Germania sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.⁶¹⁶ La Germania, dal canto suo, richiamava la diretta applicabilità del regolamento comunitario e la libertà di scelta degli Stati membri circa gli strumenti per rendere efficace e azionabile il diritto comunitario⁶¹⁷.

Le Conclusioni dell'Avvocato Mazàk erano nel senso di escludere che la Germania fosse obbligata a perseguire *ex officio* l'illecito, perché spetta agli Stati membri, come regola generale, stabilire le modalità di attuazione della normativa comunitaria, garantendone l'effettività,⁶¹⁸ salvo il caso in cui siano stabilite norme comuni per tutti gli Stati. Alcune di queste norme sono contenute nel regolamento sulle DOP e IGP, tra cui l'art. 10, riguardante espressamente il controllo del rispetto del disciplinare delle DOP da parte dei produttori.⁶¹⁹ Tuttavia, secondo l'Avvocato⁶²⁰, non si può

⁶¹⁵ Si vedano i par. 70 ss delle *Conclusioni*

⁶¹⁶ Cfr le *Conclusioni*, al par. 71: “*Gli Stati membri dovrebbero intervenire ex officio per garantire il conseguimento di tutti gli obiettivi del regolamento di base, ossia la tutela degli interessi dei produttori di beni oggetto di una DOP, la promozione dello sviluppo economico delle zone rurali di produzione e la tutela dei consumatori. I provvedimenti ex officio sarebbero necessari per garantire che non vengano immessi in commercio prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento di base. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero anche adottare appropriate misure amministrative e stabilire adeguate sanzioni penali.*”⁷². La possibilità di esperire azioni private dinanzi ai giudici non sarebbe sufficiente, in quanto tali azioni sarebbero dirette semplicemente a tutelare interessi economici privati e ciò metterebbe a rischio gli altri obiettivi del regolamento di base”.

⁶¹⁷ Si veda il par. 76: “*La Germania sostiene che l'art. 13 del regolamento di base, che definisce l'ambito della protezione garantita alle indicazioni geografiche registrate e alle denominazioni d'origine, è direttamente applicabile e conferisce diritti ai titolari o ai legittimi utilizzatori che i giudici nazionali devono tutelare. A tale proposito, possono essere proposti ricorsi per violazione della DOP conformemente al diritto dei marchi, alla normativa sui prodotti alimentari e sulla concorrenza sleale.*” nonché il par. 77: “*Nel caso di specie spetterebbe dunque ai giudici tedeschi stabilire se l'uso della denominazione «Parmesan» nell'etichettatura dei prodotti non sia conforme al disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano» e integri quindi un'infrazione del regolamento di base*”. Si veda anche il par. 78: “*Istituendo tale sistema di attuazione a livello dei singoli, la Germania avrebbe adottato tutte le misure necessarie a garantire la piena effettività dell'art. 13, n. 1, del regolamento di base. Per assicurare l'applicazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento di base non sarebbe necessaria l'azione ex officio delle pubbliche autorità contro tali infrazioni*”^{par. 82}. “*Gli Stati membri possono scegliere di perseguire le infrazioni del regolamento di base mediante l'azione ex officio delle pubbliche autorità ma, allo stato attuale del diritto comunitario, non sono obbligati a farlo*”.

⁶¹⁸ Cfr il par. 88 delle *Conclusioni*

⁶¹⁹ Leggasi il par. 90 delle *Conclusioni*: “*L'art. 10, n. 4, dispone che devono essere presi provvedimenti per assicurare il rispetto del regolamento qualora un prodotto alimentare recante una DOP non risponda al disciplinare della DOP in questione. Tuttavia, la lettera dell'art. 10, n. 4, del regolamento di base non stabilisce chiaramente le autorità di controllo di quale Stato membro debbano agire contro l'inosservanza del disciplinare di una determinata DOP. Dalla versione tedesca del regolamento risulta che l'autorità di controllo obbligata a prendere le misure necessarie è quella dello Stato membro di origine del prodotto costituente infrazione. Altre versioni linguistiche della stessa disposizione non confermano tale interpretazione e dispongono che l'autorità di controllo tenuta ad intervenire non è quella dello Stato membro di origine del prodotto, bensì quella dello Stato membro di origine della denominazione protetta. Secondo tali versioni linguistiche, soltanto le autorità italiane sarebbero tenute ad agire contro prodotti non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano».*”⁹³. Il sistema di tutela istituito dal regolamento di base implica che ai fini della corretta attuazione del regolamento di base possono risultare necessari due tipi di controllo. Da un lato, occorre monitorare sistematicamente il rispetto del disciplinare della DOP da parte dei produttori attivi nella zona di fabbricazione dei prodotti che recano detta DOP; dall'altro, occorre contrastare

“desumere che le strutture di controllo devono sistematicamente agire ex officio in assenza di qualsiasi iniziativa, ad esempio a seguito di denuncia da parte di produttori i cui prodotti rechino legittimamente una DOP, di consumatori o di altri produttori”⁶²¹, per cui “ai fini dell’attuazione del regolamento di base, gli Stati membri possono stabilire discrezionalmente se svolgere controlli in un caso specifico e prendere poi provvedimenti qualora rilevino prodotti lesivi di una DOP”.

Anche su questo punto, la sentenza della Corte⁶²² si è allineata alle tesi dell’Avvocato Generale ritenendo che non vi era un obbligo della Repubblica federale di Germania di perseguire le violazioni dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92.⁶²³ La Corte ha ritenuto, infatti, che un obbligo del genere non derivasse dall’art. 10 del Reg.(CEE) n. 2081/92⁶²⁴ in quanto le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro di cui parla il n.4 sono quelli dello Stato membro di provenienza della DOP⁶²⁵, per cui “gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare nell’uso della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche”.⁶²⁶

La soluzione adottata dalla Corte, secondo cui, in sostanza, sarebbero sufficienti strumenti di natura privatistica per la protezione delle indicazioni geografiche registrate- o almeno provvedimenti *ex officio* non sarebbero obbligatori per gli Stati membri - è stata molto criticata.⁶²⁷ Essa, infatti, mette a rischio la possibilità di un’uniforme tutela, in tutto il mercato comune, delle indicazioni geografiche registrate, da qualunque Stato Membro esse provengano. Ciascuno Stato Membro dovrebbe, infatti, sentirsi chiamato a tutelare non solo le proprie ma anche le “altrui” indicazioni geografiche, sia in forza del principio di libera circolazione sia per consentire un armonioso (e per tutti benefico) sviluppo di un mercato unico concorrenziale, in cui la qualità agro-alimentare e i diritti di proprietà intellettuale che la incentivano siano rispettati.

Inoltre la preoccupazione maggiore riguarda la tutela di quelle indicazioni geografiche che non hanno un (forte) Consorzio di tutela alle spalle, e che dunque non dispongono di capacità tecniche e

l’usurpazione delle DOP al di fuori della zona di produzione. Tuttavia, si pone la questione relativa ai tipi di provvedimenti necessari a quest’ultimo scopo.”

⁶²⁰ Cfr il par.96.

⁶²¹ Cfr anche il par.97 delle *Conclusioni*

⁶²² Cfr par.58 ss della sentenza *Parmesan*.

623 Si vedano i par.58 ss della sentenza in esame

⁶²⁴ Si veda il par.73

⁶²⁵ Cfr par.75 ss della sentenza

⁶²⁶ Così il par.78.

⁶²⁷ Cfr ad es. P.BORGHI, *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in *Riv.dir.alim.*, n.2, aprile-giugno 2009, disponibile in: www.rivistadirittoalimentare.it, p.4 e 5

organizzative e di risorse economiche per difendersi da sé sui mercati internazionali. A ben vedere, è proprio nell'ottica della globalizzazione e della concorrenza internazionale che la protezione *ex officio* diventa uno strumento prezioso.

Proprio l'insoddisfazione per la sentenza *Parmesan* sotto questo aspetto ha spinto l'Italia- come altri Paesi- a proporre, nell'ambito delle consultazioni per il *Libro Verde*, l' introduzione esplicita nel Reg.(CEE) n.510/2006 della protezione *ex officio*, non ritenendosi sufficiente –al contrario di ciò che sostiene la Commissione- -il disposto dell'art.10, neppure nella forma del regolamento vigente⁶²⁸.

3.2.2.5 La genericità delle denominazioni e la sua ambivalenza concorrenziale

L'ultima grande tematica che è necessario trattare e che costituisce una delle problematiche più ricorrenti nella giurisprudenza comunitaria è quella della genericità delle denominazioni.

⁶²⁸ Si veda il *Dossier* italiano, cit., inviato alla Commissione come contributo per le consultazioni sul Libro Verde, ove, a p.2, il nostro Paese “ritiene necessario intervenire sull'impianto del Regolamento (CE) 510/2006 in merito alla protezione *ex officio* delle denominazioni di origine da parte degli Stati Membri, necessità tra l'altro condivisa da altre delegazioni nel corso delle riunioni del Gruppo di Lavoro Comunitario, per stabilire con chiarezza il principio della protezione delle indicazioni geografiche”. A p.7, come risposta al quesito “*occorre modificare il sistema delle indicazioni geografiche per quanto riguarda: – la portata della protezione? – Il controllo della protezione? – I prodotti agricoli e alimentari coperti?*”, si risponde che “*l'Italia ritiene necessario inserire nel Reg. (CE) 510/06 la previsione della protezione ex-officio delle denominazioni protette da parte degli Stati Membri. Non si ritiene sufficiente il richiamo effettuato dall'art. 10 (controlli Ufficiali) del regolamento sulle DOP-IGP al Reg. (CE) 882/04 che circo-scrive i controlli alla verifica di conformità alle norme sulla salute e sul benessere animale in materia di mangimi e di alimenti. Per questo motivo tale regolamento non può soccorrere alla mancata individuazione dei soggetti competenti a tutelare le denominazioni registrate.*” A p.14, infine, il *Dossier* italiano, tra le Considerazioni su alcuni temi rilevanti, dedica una scheda apposita, la n.1, al tema. Ivi si legge: “*L'art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 tutela le denominazioni protette contro l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione ma non prevede alcuna norma che sanzioni l'eventuale uso illegittimo della denominazione, né individua i soggetti cui spetta il compito di vigilare ed eventualmente proporre sanzioni. In materia di controlli, il Regolamento (CE) 510/2006 prevede esclusivamente all'articolo 10 (Controlli Ufficiali) che siano gli Stati Membri a designare l'autorità competente ad effettuare controlli “in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del Reg. (CE) n. 882/2004”. Siffatta previsione non può soccorrere alla mancata individuazione dei soggetti competenti a tutelare le denominazioni registrate (protezione accordata esplicitamente dal richiamato art. 13 del Regolamento comunitario) in quanto, proprio il richiamo al Reg. (CE) 882/2004, circo-scrive la portata dell'articolo 10 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. Si propone quindi di integrare l'art. 13 del Reg. (CE) 510/2006 con la seguente disposizione: “Gli Stati Membri devono attivare e porre in essere *ex officio* la tutela giuridica delle indicazioni geografiche all'interno del territorio da qualsiasi atto lesivo di cui al comma 1, lett. a) b) c) dell'art. 13 del presente Regolamento”.*

Già più volte finora si è visto che il fatto che le denominazioni generiche non possono essere registrate come indicazioni geografiche⁶²⁹ costituisce un limite alla tutela delle denominazioni ai sensi del regolamento comunitario. La *ratio* di tale divieto è, come per i marchi, da un lato l'assenza di distintività delle indicazioni generiche che non consentirebbe l'esplicazione della funzione distintiva e attrattiva dei segni sul mercato, dall'altra l'esigenza di evitare qualsiasi monopolizzazione di segni generici che devono rimanere nella libera disponibilità di tutti, proprio per esigenze di tipo concorrenziale, e a maggior ragione quando si tratta di riferimenti geografici.⁶³⁰

La giurisprudenza comunitaria si è spesso interrogata sulla genericità delle denominazioni, da ultimo con riguardo al caso *Parmesan*. La questione ha avuto particolare rilevanza in due procedimenti riguardanti il formaggio “*Feta*”, nel caso del marchio comunitario “*Grana Braghi*”- (in conflitto con la DOP “*Grana Padano*”) nonché in una recente decisione della Corte sul “*Salame Felino*”.

Prima di esaminare tali casi, sembra potersi dire- come chiave di lettura generale- che la genericità è, dal punto di vista concorrenziale, un'arma a doppio taglio, che è invocabile dalle parti in maniera ambivalente. Da un lato, infatti, l'inappropriabilità delle denominazioni generiche è garanzia di libertà concorrenziale, e segna il limite tra ciò che può diventare diritto di “proprietà” (intellettuale) e ciò che deve rimanere risorsa (di linguaggio) comunemente utilizzabile. Dall'altro, invocare la genericità di una denominazione è anche lo strumento più frequente per evitare che una denominazione assurga al rango di indicazione geografica registrata, e ciò potrebbe essere nocivo per la tutela della qualità agro-alimentare, quando l'istituto migliore per tutelarla siano proprio le indicazioni geografiche.

3.2.2.5.1 *Feta*: le alterne vicende di un formaggio

Il primato di *leading case* sul tema della genericità spetta senz'altro ai casi *Feta I* e *Feta II*.

⁶²⁹ Sul tema della genericità, in riferimento alle più risalenti sentenze della Corte di Giustizia, si veda G.FLORIDIA, cit., *I marchi di qualità*, p.16 ss; L. SORDELLI, *Indicazioni geografiche*, cit., p.842. Vale la pena ricordare che in molte sentenze prima esaminate a proposito della libera circolazione delle merci, spesso l'indagine toccava il punto della genericità della denominazione, come limite della tutela come indicazione geografica registrata. Cfr anche L.COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche*, cit., p.493.

⁶³⁰ Si rimanda alla parte sull'analisi economica del diritto, con riferimento tanto ai marchi quanto alle indicazioni geografiche.

Il formaggio greco *Feta* è stato al centro di ben due procedimenti innanzi alla Corte, che hanno contribuito a chiarire l'applicazione delle norme sulla genericità delle denominazioni. I casi *Feta* sono di particolare interesse perchè si sono avuti a distanza di non molti anni - due esiti completamente opposti, a partire dalle medesime norme.

a) Il primo caso, noto come *Feta I*⁶³¹, nasce dalla contestazione - operata da ben tre Governi di Stati Membri (Germania, Francia e Danimarca) - della validità del Reg. (CE) n. 1107/1996, con cui la Commissione aveva proceduto alla registrazione come DOP della denominazione *Feta*⁶³². Tali Governi, ritenendo *Feta* una denominazione generica⁶³³, chiedevano l'annullamento di tale regolamento sostenendo che la Commissione era incorsa in un errore di diritto, non applicando correttamente - tra l'altro⁶³⁴ - l'art. 3.1 del Reg. (CE) n. 2081/92, norma che offriva i criteri per valutare la genericità di una denominazione. Tale norma disponeva infatti che

“1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per denominazione divenuta generica il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,*
- della situazione esistente in altri Stati membri,*
- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie”*⁶³⁵.

La Corte ha accolto la tesi di tali Governi, ritenendo che la Commissione non aveva preso correttamente in considerazione il complesso di tali fattori⁶³⁶, e dunque ha annullato il regolamento

⁶³¹ CGCE, 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96 *Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, contro Commissione delle Comunità europee*, sostenuta dalla *Repubblica ellenica*.

⁶³² Sul caso *Feta*, cfr F.CAPELLI, *Il problema del formaggio “FETA”*, in *Dir.com.scam.internaz.*, 1996, p.769, A.DI LAURO, *Denominazioni d'origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso “Feta”*, in *Riv.dir.agr.*, 1999,II, 161 ss

⁶³³ Cfr par. 53 ss. Per essere protetta come DOP, una denominazione tradizionale come «feta», che non è il nome di una regione, di un luogo o di un paese, deve designare un prodotto agricolo o alimentare originario di un ambiente geografico delimitato, comprensivo dei fattori naturali ed umani particolari e idoneo a conferire a tale prodotto le sue caratteristiche specifiche. Occorre inoltre che la denominazione non sia divenuta generica.

⁶³⁴ Si invocava anche la violazione dell'art.2 del Reg.(CE) n.2081/92.

⁶³⁵ E' da notare che invece la disposizione attualmente vigente, e cioè l'art.3 del Reg.(CE) n.510/2006 parla di “*situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo*”, (non vi è più il riferimento prima al solo Stato membro di origine e poi agli “*altri Stati membri*”, quasi a voler uniformare il “*valore*” di tali situazioni

con cui si registrava come DOP la denominazione «*Feta*»⁶³⁷. La Commissione, secondo i giudici, doveva infatti obbligatoriamente tenere presenti i fattori espressamente enumerati dall'art. 3 e dunque non era sufficiente affidarsi in modo preponderante, come la Commissione aveva invece fatto, ad un sondaggio («*Eurobarometro*»)⁶³⁸ da essa commissionato, da cui era risultato che i consumatori europei ritenevano la feta un formaggio tipicamente greco e non generico. La Commissione aveva nel contempo minimizzato l'importanza⁶³⁹ da attribuire alla situazione esistente negli Stati membri diversi da quello di origine, negando qualsiasi rilevanza alle loro legislazioni nazionali,⁶⁴⁰ in particolare a quelle normative nazionali che autorizzavano l'uso della denominazione «*Feta*», nonché all'esistenza di prodotti esistenti legalmente sul mercato⁶⁴¹.

b) Nel 2005 la questione della denominazione *Feta* veniva riproposta all'attenzione della Corte, con il c.d. caso *Feta II*⁶⁴²

Dopo la sentenza *Feta I*, infatti, la Commissione si era adeguata alla statuizione della Corte radiando la denominazione «feta» dal registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette (con il Reg. (CE) n. 1070/99). In seguito, però,⁶⁴³ la Commissione si era attivata inviando agli Stati membri un questionario vertente sulla produzione e sul consumo dei formaggi denominati «feta» nonché sulla notorietà di questa denominazione presso i consumatori in ciascuno di tali Stati. Le risposte, esaminate dal Comitato scientifico, avevano indotto questo a formulare un parere in cui si concludeva all'unanimità per il carattere non generico della denominazione. Per questo la Commissione ha di nuovo registrato come DOP la denominazione. Contro tale regolamento, però, di nuovo i Governi suindicati hanno proposto ricorso per l'annullamento.

⁶³⁶ Sugli indici di genericità, come individuati dal regolamento comunitario, e sull'evoluzione storica del dibattito e della giurisprudenza sul punto, si veda A. DI LAURO, *Denominazioni d'origine protetta*, cit., p. 164 ss, ove si trovano anche ampi riferimenti bibliografici sul punto.

⁶³⁷ Cfr par. 102

⁶³⁸ Cfr par. 83 e 84 sentenza

⁶³⁹ Si veda il par. 87 della sentenza in esame

⁶⁴⁰ Cfr par. 87. Si legga anche L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze*, cit., p. 159 ss, ove l'Autore nota che «*probabilmente la responsabilità di questa vicenda-cioè del dubbio sulla volgarizzazione della "feta- va ricondotta alle autorità greche che negli anni passati non hanno provveduto a difendere con energia(...)un prodotto tipico della terra greca"*».

⁶⁴¹ E' questo il criterio, di cui all'art. 7 n.4 del regolamento, che pare determinante nella valutazione della Corte, piuttosto che l'enunciazione, che appare solo formale, della necessità di tener conto di tutti gli indici di genericità, in modo cumulativo. La volontà della Corte di valorizzare tale criterio ha messo anche in ombra il valore del sondaggio effettuato dalla Commissione, nonché il parere unanime del comitato scientifico che non riteneva «feta» un termine generico. A ben vedere, tali limiti della sentenza emergeranno nel caso *Feta II*, ma già all'epoca del primo caso *Feta* furono messi in luce accuratamente da A. DI LAURO, *Denominazioni d'origine*, cit (si veda in particolare p. 168 ss).

⁶⁴² CGCE, 25 ottobre 2005 C-465/02, C-466/02, *Repubblica federale di Germania, Regno di Danimarca, sostenuti da: Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contro Commissione delle Comunità europee*, sostenuta dalla *Repubblica ellenica*.

⁶⁴³ Cfr par. 17 ss sentenza in esame

La Corte di Giustizia, tuttavia, nel caso in esame, contrariamente al caso *Feta I* - ha ritenuto ben motivata⁶⁴⁴ la decisione della Commissione e ha quindi respinto il ricorso, confermando la registrazione come DOP della denominazione *feta*.

Infatti, anzitutto tale denominazione costituisce una denominazione tradizionale non geografica, conforme all'articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CEE) n. 2081/92.⁶⁴⁵

Inoltre, non si tratta di una denominazione generica in quanto⁶⁴⁶ “*le informazioni fornite alla Corte indicano che la maggioranza dei consumatori in Grecia ritiene che denominazione «feta» abbia connotazione geografica e non generica.*” e “*negli Stati membri diversi dalla Grecia, la feta è regolarmente commercializzata con etichette che alludono alle tradizioni culturali e alla civiltà greche*”, per cui “*è legittimo dedurre che i consumatori in tali Stati membri percepiscano la feta come un formaggio associato alla Repubblica ellenica, anche qualora, in realtà, sia stato prodotto in un altro Stato membro*”. Tali elementi relativi al consumo della *feta* negli Stati membri tendono ad indicare che la denominazione *feta* non è generica⁶⁴⁷.

Dal caso *Feta* si ricava che 1) è fondamentale la costruzione della *motivazione* su cui si basa la valutazione della genericità, dal momento che soprattutto dalla correttezza di questa è dipesa la differenza di fondo tra il primo ed il secondo caso; 2) in particolare, occorre che siano presi attentamente in considerazione tutti i fattori richiesti dalla norma, ed in particolare quelli espressamente previsti; 3) la percezione del consumatore ha un ruolo fondamentale ma non è l'unico elemento da considerare⁶⁴⁸.

3.2.2.5.2 Il marchio comunitario *Grana Biraghi* contro la DOP *Grana Padano*, tra genericità ed evocazione

⁶⁴⁴ Cfr par. 101 ss della sentenza

⁶⁴⁵ Si vedano i par. 68 e 69

⁶⁴⁶ Cfr par. 86

⁶⁴⁷ Si vedano i par. 87 e 88. La Corte fa anche notare, al par. 92, che “*la normativa danese, da parte sua, menziona non la «feta» bensì la «feta danese», fattore che suggerisce che, in Danimarca, la denominazione «feta» senza ulteriore qualificazione ha mantenuto la sua connotazione greca*”.

⁶⁴⁸ Sulle varie fasi della vicenda *Feta* si legga la ricostruzione di C. MAC MAOLAIN, *Eligibility criteria for protected geographical food names*, in *European law Review*, vol. 31 n. 4, agosto 2006, p. 579 ss, in particolare p. 589 ss ove l'Autore critica la decisione della Corte nel caso *Feta II*, ritenendo la soluzione adottata pericolosa per la libera circolazione delle merci, dal momento che la genericità era stata causata dall'atteggiamento delle autorità greche che avevano ormai causato la diffusione di formaggi indicati come “*feta*” nel mercato comune. L'Autore pone invece l'accento sulla necessità di informare correttamente i consumatori in etichetta su luogo di origine e metodo di produzione dei prodotti come vero problema da affrontare. Si vedano anche p. 52 ss e O. ROVAMO, *Monopolising names? The protection of geographical indications in the European Community*, <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/julki/pg/rovamo/monopoli.pdf>, agosto 2006 e G.E. EVANS-M. BLAKENEY, *The protection*, cit., ove è commentata anche la sentenza *Gerry/Kerry*.

I principi della giurisprudenza comunitaria in tema di genericità delle denominazioni di origine hanno trovato poi applicazione in un caso paradigmatico di conflitto tra una DOP e un marchio comunitario.

E' sempre il settore dei formaggi quello interessato: dopo il Parmigiano e la Feta, è questa volta il Grana ad essere oggetto di controversia. Ci si riferisce alla sentenza "*Grana Biraghi*"⁶⁴⁹, con cui il Tribunale di primo grado ha annullato, nel 2007, una decisione della Commissione di ricorso dell' UAMI dichiarando che la denominazione "*Grana*" non è generica e che l'esistenza della DOP "*Grana Padano*" impedisce la registrazione del marchio "*Grana Biraghi*".

Si tratta di un caso molto significativo perché in esso si applicano le diverse disposizioni finora esaminate e proprio in riferimento ad un conflitto tra marchi e una denominazione di origine protetta.

Nello specifico, la Biraghi Spa, produttrice italiana di formaggi, nel 1999 aveva ottenuto dall' UAMI la registrazione come marchio comunitario del marchio "*Grana Biraghi*" per diversi tipi di formaggi. Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, in seguito, aveva ottenuto dalla Divisione d'annullamento dell'UAMI una dichiarazione di nullità di tale marchio, facendo valere la titolarità dei marchi anteriori nazionali e internazionali "*Grana*" e "*Grana padano*" e la violazione della denominazione d'origine "*Grana Padano*". Successivamente, però, su ricorso della Biraghi, la Prima Commissione di ricorso dell'UAMI dichiarava che il termine «grana» era generico e descrittivo di una qualità essenziale dei prodotti e che, di conseguenza, l'esistenza della DOP "*Grana Padano*" non ostava in nessun modo alla registrazione del marchio comunitario "*Grana Biraghi*". Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha allora chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare tale decisione⁶⁵⁰.

Il Tribunale ha accolto la tesi del ricorrente⁶⁵¹, annullando la decisione della prima Commissione di ricorso dell' UAMI⁶⁵², sulla base di una serie di valutazioni.

⁶⁴⁹ TPG, 12 settembre 2007, causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano*, sostenuto da Repubblica italiana, contro *UAMI*, con l'intervento della Biraghi SpA. come controinteressata.

⁶⁵⁰ Cfr par.9 ss della sentenza

⁶⁵¹ Cfr il par. 29: "*a sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico relativo alla violazione del combinato disposto dell'art. 142 del regolamento n. 40/94 e dell'art. 14 del regolamento n. 2081/92*", sostenendo in primo luogo (par.30) che «grana» non è un termine generico, e ciò in ragione del suo carattere distintivo risultante dal riconoscimento della DOP «Grana Padano» sia sul piano nazionale, in forza della legge 10 aprile 1954, n. 125, sia sul piano comunitario. "*Tale riconoscimento comporterebbe che tutti i produttori che desiderino utilizzare la DOP «Grana Padano» devono seguire regole specifiche, prescritte dal disciplinare di tale DOP e destinate a garantire la qualità del prodotto venduto al pubblico. Peraltro, il ricorrente fa notare che la Biraghi, la quale fino al 1997 era*

Anzitutto il Tribunale ricorda che l'art.142 del Reg.(CEE)n. 40/94 sul marchio comunitario (ora art.164 del Reg.(CE)n.207/2009) stabilisce che esso lascia impregiudicate le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2081/92, e in particolare il suo art. 14. Dunque, il RMC rimanda in qualche modo la regolazione dei conflitti tra marchi e indicazioni geografiche alla norma contenuta nel regolamento sulle DOP e IGP, esaminata *supra*.

Ciò significa, secondo il Tribunale⁶⁵³- *“che l’UAMI è tenuto ad applicare il regolamento n. 40/94 in modo da non pregiudicare la tutela concessa alle DOP dal regolamento n. 2081/92.”* e *“di conseguenza, l’UAMI deve respingere la domanda di registrazione di ogni marchio che si trovi in una delle situazioni descritte all’art. 13 del regolamento n. 2081/92 e, se il marchio è già stato registrato, deve dichiararne la nullità”*.

Secondo il Tribunale⁶⁵⁴, quindi, la Commissione di ricorso, nel ritenere la genericità del termine “grana” *“ha ignorato i criteri espressi dalla giurisprudenza comunitaria in materia di DOP e sanciti dall’art. 3 del regolamento n. 2081/92”*⁶⁵⁵, criteri che permettono di effettuare l’analisi del carattere eventualmente generico di una denominazione o di uno degli elementi che la compongono, non facendo ricorso né a sondaggi d’opinione presso i consumatori o al parere di esperti qualificati in materia, né richiedendo informazioni agli Stati membri o alla Commissione (Commissione che

uno dei 200 produttori membri del Consorzio, non ne fa più parte da allora, di modo che essa non può utilizzare la DOP «Grana Padano» e non è più obbligata a conformarsi a tale disciplinare. La limitazione dell’uso del termine «grana» all’identificazione della DOP «Grana Padano» sarebbe anche confermata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio «Grana Padano» (GURI n. 137 del 15 giugno 1987, pag. 4), ai sensi del quale la possibilità di utilizzare l’indicazione «Grana Trentino» è accordata solo alla condizione che il disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano» sia integralmente rispettato”.Cfr per le argomentazioni delle parti i par.33 ss della sentenza

⁶⁵²Cfr la decisione del 16 giugno 2003, procedimento R 153/2002-1

⁶⁵³ Si veda il par.55 della sentenza

⁶⁵⁴ Cfr i par. 68 ss

⁶⁵⁵ Il riferimento è proprio alla giurisprudenza *Feta* prima esaminata. Si elga il par. 65, che costituisce una sorta di “vademecum” sui criteri per valutare la genericità di una denominazione: *“Così, gli indizi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale che permettono di effettuare la richiesta analisi dettagliata sono, segnatamente, le normative nazionali e comunitarie pertinenti, inclusa la loro evoluzione storica, la percezione che il consumatore medio ha della pretesa denominazione generica, incluso il fatto che la notorietà della denominazione resti inerente al formaggio tradizionale stagionato fabbricato in una zona di produzione in conseguenza del fatto che essa non venga utilizzata comunemente in altre regioni dello Stato membro o dell’Unione europea, la circostanza che un prodotto sia stato legalmente commercializzato con la denominazione di cui trattasi in alcuni Stati membri, il fatto che un prodotto sia stato legalmente fabbricato con la denominazione in questione nel paese d’origine della denominazione stessa anche senza rispettarne i metodi tradizionali di produzione, la circostanza che operazioni di tal genere si siano protratte nel tempo, la quantità di prodotti recanti la denominazione in questione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto alla quantità di prodotti fabbricati secondo tali metodi, la quota di mercato detenuta dai prodotti recanti la denominazione in questione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto alla quota di mercato detenuta dai prodotti fabbricati secondo tali metodi, il fatto che i prodotti fabbricati senza seguire i metodi tradizionali siano presentati in modo da rinviare ai luoghi di produzione dei prodotti fabbricati secondo tali metodi, la protezione della denominazione controversa mediante accordi internazionali e il numero di Stati membri che, eventualmente, fanno valere il preteso carattere generico della denominazione in questione (v., in tal senso, sentenze Danimarca e a./Commissione, cit., punti 95, 96, 99 e 101; Bigi, cit., punto 20, e 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e Danimarca /Commissione, Racc. pag. I-9115, punti 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 e 94)*

avrebbe potuto consultare, a sua volta, il Comitato scientifico), e basando invece la propria decisione solo su estratti di dizionari e ricerche su Internet effettuate d'ufficio dalla Commissione di ricorso.⁶⁵⁶

Come si vede anche in questo caso il problema fondamentale è di motivazione (la motivazione degli atti giuridici è, d'altra parte, la forma tipica di trasparenza per questi).

3.2.2.5.3 Etichettatura ingannevole, genericità di una denominazione in pendenza del procedimento di registrazione, uso in buona fede e rapporto con i marchi collettivi: le molteplici questioni del caso “*Salame Felino*” al vaglio della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato

Il tema della genericità dei prodotti e l'interpretazione dell'art.3 del regolamento sulle DOP e IGP è stato affrontato, in una diversa e peculiare prospettiva, anche dall'ultima -ad oggi- sentenza emanata dalla Corte di Giustizia in riferimento a indicazioni geografiche. Si tratta del caso “*Salame Felino*”, che ha visto poi anche una importante “appendice” in una decisione resa a livello nazionale- dal Consiglio di Stato. Il caso “*Salame Felino*”⁶⁵⁷ viene esaminato a questo punto del

⁶⁵⁶ Così al par.70

⁶⁵⁷ CGCE, 10 settembre 2009 C-446/07, *Alberto Severi*, contro *Regione Emilia-Romagna*, con l'intervento dell'*Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»*.

Le questioni pregiudiziali sottoposte all'attenzione della Corte sorgono nell'ambito di una controversia tra il sig. Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Grandi Salumifici Italiani SpA («GSI»), e la Regione Emilia-Romagna in merito all'etichettatura di salami e salamini che la GSI commercializza con la denominazione «Salame tipo Felino». E' utile ricostruire brevemente tale controversia, come sintetizzata ai par.20 ss della sentenza in esame. La GSI, con sede a Modena, produce e vende salami e salamini. All'inizio della controversia vi è un verbale della polizia municipale di Milano che, nel 2002, contestava al sig. Severi la violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 109/92 concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, in quanto la GSI aveva immesso in commercio un salame prodotto a Modena sulla cui etichetta compare la denominazione «Salame tipo Felino». Dal verbale di accertamento d'infrazione risultava tra l'altro che sull'etichetta la parola «tipo» appariva in caratteri grafici talmente piccoli da renderla di nessuna evidenza e, che, da altri elementi, l'etichetta del prodotto poteva indurre in errore il consumatore sull'origine e la provenienza del salame, poiché non consentiva una chiara e corretta identificazione della provenienza del prodotto, intesa come il luogo ove la carne è stata trattata e confezionata. Ciò in quanto la denominazione «Salame tipo Felino» evoca un metodo di produzione tradizionale e un luogo di produzione preciso – il territorio del comune di Felino, in provincia di Parma (quindi, non il comune di Modena). Sulla base di tale verbale, nel 2006 la Regione Emilia-Romagna irrogava al sig. Severi una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 109/92, avallando l'interpretazione della polizia municipale: la Regione riteneva che la denominazione «Salame Felino» potesse indicare solo il prodotto tipico caratteristico del territorio del comune di Felino e che la menzione «tipo» non era sufficiente per escludere ogni rischio di confusione nel consumatore.

Il sig. Severi, nel ricorso con cui impugnava la sanzione davanti al Tribunale di Modena, chiedeva che il caso fosse esaminato anche alla luce della normativa comunitaria sulle DOP e IGP, poiché la direttiva 2000/13 non contiene definizioni delle nozioni di origine e provenienza. La Regione invocava invece il carattere autonomo dell'art. 2 della Dir. 2000/13, la cui interpretazione non necessiterebbe alcun riferimento al Reg.(CEE) n. 2081/92 modificato e che si applicherebbe ad ogni caso di discordanza tra il luogo indicato in etichetta e quello di effettiva produzione, indipendentemente dalla circostanza che la denominazione d'origine interessata sia protetta o meno.

Tuttavia, il Tribunale civile di Modena, accogliendo la tesi di Severi, riteneva che il concetto di origine e provenienza non potesse essere limitato al luogo inteso come stabilimento di produzione, ma che si dovesse avere riguardo alle aspettative del consumatore in relazione alla denominazione «Salame Felino», per verificare l'ingannevolezza dell'etichettatura. Secondo il Tribunale era perciò necessario, accertare se tale denominazione fosse generica, in quanto

lavoro non solo perché esso ha il suo punto cruciale nella valutazione della genericità di una denominazione, con particolare riferimento all'ipotesi peculiare in cui sia in corso il procedimento di registrazione, ma anche perché in essa si fa riferimento a una pluralità di questioni di nostro interesse: infatti, nel caso in esame si toccano anche – quasi come un ponte tra questo capitolo ed il prossimo – i rapporti (di autonomia o di interrelazione?) tra la normativa generale sull'etichettatura di cui alla Direttiva n. 13/2000 e il regolamento comunitario sulle DOP/IGP; inoltre -anche se poi la questione non viene affrontata nella sentenza- si richiama il tema del rapporto tra denominazioni d'origine e marchi collettivi omonimi.

3.2.2.5.3.1 *La sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2009*

Per ciò che concerne la sentenza comunitaria, il Tribunale di Modena chiedeva alla Corte, in sostanza, se una denominazione geografica, *“per la quale una richiesta di registrazione come DOP o IGP sia stata respinta o comunque bloccata a livello nazionale, debba essere considerata generica quantomeno per tutto il periodo in cui restano pendenti gli effetti di tale rigetto o blocco”*⁶⁵⁸.

riferita ad una ricetta o ad una tipologia di prodotto-, oppure se essa si riferisse a qualità, caratteristiche, reputazione dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, costituendo quindi una vera e propria denominazione di origine ai sensi del regolamento comunitario. Oltre a ciò, esistendo un marchio collettivo «Salame Felino», il giudice del rinvio riteneva necessaria una valutazione del rapporto tra tale marchio e la denominazione, che utilizzata in buona fede per più di dieci anni da operatori aventi sede al di fuori del territorio del comune di Felino. Ulteriore elemento di complicazione. Il procedimento di registrazione della denominazione “Salame Felino” era stato bloccato dal Ministero delle Politiche Agricole.

Da questa complessa serie di interrogativi nascono le domande pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva, 2000/13/CE, sull'etichettatura, degli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del Reg.(CEE) n. 2081/92, nonché dell'art. 15, n. 2, della prima direttiva, 89/104/CEE, sui marchi d'impresa.

Si ricordi che l'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/13 dispone che *«1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:*

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento; (...)

3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per:

a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti;

b) la pubblicità».

Per l'art. 3, n. 1, del Reg. n. 2081/92, sulle denominazioni generiche, si veda *supra*.

18 L'art. 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 prevede infine che *«[l]e denominazioni protette non possono diventare generiche».*

⁶⁵⁸ Così il par.30 della sentenza. Il giudice del rinvio chiedeva precisamente *“se l'art. 3, n. 1, e l'art. 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 (ora artt. 3, n. 1, e 13, n. 2, del regolamento n. 510/2006) in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 109/92 (art. 2 della direttiva 2000/13) debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, per la quale vi sia stato in sede nazionale un “rigetto” o comunque un blocco dell'inoltro della richiesta alla Commissione europea di registrazione come denominazione d'origine protetta (DOP) o indicazione d'origine protetta (IGP) ai sensi dei citati regolamenti, debba essere considerata generica quantomeno per tutto il periodo in cui pendono gli effetti del suddetto “rigetto” o “blocco”;*

Per rispondere a tale quesito la Corte ha dovuto prima interrogarsi sulla rilevanza della eventuale genericità della denominazione in corso di registrazione ai fini del giudizio di ingannevolezza dell'etichettatura (ovvero, in altre parole, sul rapporto tra regolamento comunitario sulle indicazioni registrate e direttiva sull'etichettatura).

La soluzione è stata nel senso di ritenere rilevante, anche se non determinante, l'accertamento della genericità della denominazione in questione⁶⁵⁹: tale soluzione pare apprezzabile, e va nel senso di rinvenire un'unica *ratio* pro-concorrenziale tra le disposizioni del regolamento sulle DOP e IGP e la normativa sull'etichettatura. Se la Corte avesse stabilito una impermeabilità dei due testi normativi avrebbe infatti implicitamente misconosciuto il comune obiettivo- tanto delle regole "generali" sull'etichettatura quanto di quelle "speciali" sulle indicazioni geografiche registrate- di tutela della qualità agro-alimentare nel quadro di un mercato comune concorrenziale.

Una volta stabilita la rilevanza della questione della genericità, la Corte è entrata *in medias res*, e ha risposto alla domanda posta, ritenendo che gli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, vadano interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, oggetto di una domanda di registrazione come DOP o IGP⁶⁶⁰, *“non può essere considerata generica in attesa dell'eventuale trasmissione alla Commissione, da parte delle autorità nazionali, della domanda di registrazione. La genericità di una denominazione (...) non può essere presunta fintantoché la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda di registrazione della*

⁶⁵⁹ Infatti, come si legge nel par. 33 ss della decisione in esame, la GSI sosteneva che l'etichettatura non poteva essere considerata ingannevole a causa della genericità della denominazione «Salame tipo Felino», ai sensi dell'art. 3 del reg.(CE) n. 2081/92 modificato, anche perché una domanda di registrazione della denominazione «Salame Felino» come IGP era stata inoltrata da due associazioni di produttori locali e, al momento dell'irrogazione della sanzione da parte della Regione, ancora non era stata presa una decisione su tale domanda.

Tale premessa era contestata dal governo italiano e dalla Commissione, secondo cui la genericità della denominazione non inciderebbe sulla valutazione dell'ingannevolezza dell'etichetta. Secondo la Corte invece (par.38 ss) *“la genericità di una denominazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2081/92 modificato, non può escludere a priori l'eventuale ingannevolezza, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2000/13”, dal momento che, come rilevato anche dall'Avvocato generale, “un consumatore può ben essere indotto in errore dall'uso di una denominazione generica nell'etichettatura di un prodotto, relativamente alle caratteristiche intrinseche di quest'ultimo. Così, il fatto che l'utilizzo da parte di un produttore di una denominazione generica, non protetta per definizione, non violi il regolamento n. 2081/92 modificato, non implica che l'interesse dei consumatori, tutelato dalla direttiva 2000/13, sia necessariamente garantito”*. Allo stesso tempo, però (cfr par.39) *“contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano dalla Commissione, il valore giuridico della denominazione, segnatamente la sua eventuale genericità, costituisce uno degli elementi che, senza essere di per sé determinante, può essere utilmente preso in considerazione nella valutazione dell'ingannevolezza dell'etichetta”*. Dal momento che, come si è visto anche in riferimento ai casi *Feta*, la Commissione, per determinare se una denominazione sia generica, deve considerare una serie di fattori, e in particolare, secondo l'art. 3 del regolamento comunitario modificato, *«la situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo»*. Tali fattori devono essere considerati anche dal giudice nazionale per determinare se l'etichetta del prodotto interessato sia idonea a indurre in errore il consumatore, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della Dir. 2000/13. Quindi (par.41) *“è rilevante che il giudice del rinvio, nell'ambito della valutazione che dovrà effettuare sul carattere potenzialmente ingannevole dell'etichettatura del prodotto di cui trattasi nella causa principale, determini se la denominazione controversa sia o meno generica”*.

⁶⁶⁰ Così il par.54.

*denominazione, respingendola, se del caso, per la ragione specifica che detta denominazione è divenuta generica*⁶⁶¹.

Alla conclusione si è giunti anzitutto partendo dalla constatazione che solo alla Commissione spetta la decisione finale sulle domande di registrazione, compreso il rigetto di una domanda a causa della genericità della denominazione (o per altri motivi)⁶⁶².

Sulla base di tale premessa, non è configurabile una presunzione di genericità⁶⁶³ della denominazione *“dal momento dell’ inoltro della domanda di registrazione, e prima della decisione della Commissione, che valga almeno per il periodo che intercorre tra la data di tale inoltro e la data dell’eventuale trasmissione della domanda alla Commissione da parte delle autorità nazionali”*⁶⁶⁴. Ciò per una serie di motivi.

1) Anzitutto, non si può invocare un’interpretazione *a contrario* dell’art.13 n.3 del regolamento, il quale dispone che le denominazioni (già) protette non possono diventare generiche. Infatti da tale disposizione *“consegue ovviamente, a contrario, che le denominazioni non ancora protette, poiché oggetto di una domanda di registrazione, possono divenire generiche in assenza di ostacoli posti da una protezione già in vigore”*; tuttavia *“un’interpretazione a contrario siffatta consente unicamente di dedurre la mera possibilità che la denominazione di cui trattasi divenga generica. Per contro, detta interpretazione non consente di ritenere che si debba presumere che le denominazioni non ancora protette, per le quali è stata inoltrata una domanda di registrazione, siano generiche”*⁶⁶⁵.

2) In secondo luogo, la nozione stessa di genericità presuppone *“un processo oggettivo”* al termine del quale la denominazione- pur contenendo il riferimento al luogo geografico in cui il prodotto è stato inizialmente fabbricato o commercializzato- diventa il nome comune di detto prodotto. Se così è (si veda il par.51), la circostanza che per la denominazione sia stata inoltrata una domanda di registrazione di per sé è irrilevante *“per l’esito di siffatto processo oggettivo di volgarizzazione o di distacco tra la denominazione e il territorio”*⁶⁶⁶. La precisazione della Corte pare molto interessante, dal momento che chiaramente ribadisce l’oggettività della volgarizzazione (si noti

⁶⁶¹ Nel caso in esame la denominazione «Salame Felino» era oggetto di una domanda di registrazione come DOP o IGP ai sensi del regolamento n. 2081/92 modificato ma l’inoltro di tale domanda alla Commissione era stato respinto o per lo meno bloccato dalle autorità italiane.

⁶⁶² Secondo la Corte (par. 44) emerge dalla lettura congiunta delle disposizioni dell’art. 5, nn. 4 e 5, dell’art. 6, nn. 2-5, e dell’art. 3, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 2081/92 modificato, che *“solo la Commissione è, in ultima analisi, competente a decidere sulle domande di registrazione inoltrate dalle autorità nazionali, accordando la protezione richiesta o, al contrario, rifiutando la registrazione oggetto della domanda in ragione, se del caso, della genericità della denominazione trattata. Pertanto, la circostanza che la domanda di registrazione sia stata respinta o bloccata dalle autorità nazionali, nonché le cause di un tale rigetto o blocco, non possono in alcun modo influenzare la soluzione della questione proposta”*.

⁶⁶³ Cfr par. 4

⁶⁶⁴ Si legga il par.45 della decisione

⁶⁶⁵ Cfr par.47 e 48

⁶⁶⁶ Così il par.51

per inciso che invece il diritto dei marchi ha dopo la riforma del 1992 una concezione soggettiva della volgarizzazione, legata all'attività o inattività del titolare)⁶⁶⁷. Proprio la necessità che le denominazioni siano *oggettivamente* generiche sembra costituire la migliore garanzia pro-concorrenziale, per risolvere quell'ambivalenza della nozione di genericità.

3) In terzo luogo, la Corte fa notare⁶⁶⁸ che l'introduzione di una presunzione di genericità collegata all'inoltro della domanda di registrazione sarebbe contraria agli obiettivi generali perseguiti dal regolamento sulle DOP e IGP in quanto – ed è questo una traccia estremamente interessante per la “pista” concorrenziale che si sta seguendo- poichè il sistema di registrazione delle denominazioni come DOP o IGP, *“soddisfa sia la necessità di tutela del consumatore (...) sia quella di garantire condizioni di concorrenza uguali tra i produttori”* *“il riconoscimento della genericità della denominazione osta, per definizione, all'attribuzione di una siffatta protezione. Così, qualora si presumesse generica, per il semplice fatto che sia stata inoltrata una domanda di registrazione, una denominazione che infine non dovesse rivelarsi tale, si rischierebbe di compromettere il conseguimento dei due obiettivi succitati. Pertanto, il riconoscimento della genericità di una denominazione non può considerarsi acquisito durante tutto il periodo che precede la decisione della Commissione sulla domanda di registrazione”*. Come si vede, la soluzione adottata risponde quindi anche ad un'esigenza di certezza del diritto e di trasparenza concorrenziale, a tutela sia del consumatori che dei produttori.

Oltre alla domanda pregiudiziale appena esaminata alla Corte vengono sottoposte altre due questioni, tra loro collegate e cioè *“se gli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92 modificato, in combinato disposto con l'art. 2 della direttiva 2000/13, debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare evocativa di un luogo, non registrata come DOP o IGP, possa essere legittimamente utilizzata dai produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede ed in modo costante prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 nonché successivamente”* e se *“l'art. 15, n. 2, della Direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che al soggetto titolare di un marchio collettivo di prodotto alimentare, contenente un riferimento geografico, non è consentito impedire ai produttori di un prodotto, avente le stesse caratteristiche, di designarlo con una denominazione simile a quella contenuta nel marchio collettivo, qualora detti produttori abbiano usato tale denominazione in buona fede, in modo costante per un tempo molto anteriore alla data di registrazione del suddetto marchio collettivo”*.

⁶⁶⁷ Giova qui notare che, nell'ambito delle consultazioni per il *Libro Verde*, l'Italia, nel suo *Dossier*, alla domanda della Commissione – *su quali criteri dovrebbero essere adottati per stabilire la genericità di un nome ha risposto che “l'Italia è contraria alla redazione di una lista di prodotti “generico” stilata a priori. E' opportuno che la valutazione venga formulata caso per caso per limitare i problemi all'atto del riconoscimento della denominazione di origine investendo, se del caso, la Corte di Giustizia”*.

⁶⁶⁸ Cfr i par.52 ss

Come si vede, la questione riguarda sostanzialmente la possibilità di continuazione di un uso costante e in buona fede di una denominazione geografica non registrata, anche qualora successivamente sia registrato un marchio collettivo contenente la medesima denominazione.

La Corte ha ritenuto in proposito che *“la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, che non è registrata come DOP o IGP, può essere legittimamente utilizzata a condizione che l’etichettatura del prodotto così denominato non induca in errore il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Per valutare se ciò si verifichi, i giudici nazionali possono prendere in considerazione la durata dell’uso della denominazione. L’eventuale buona fede del produttore o rivenditore non è invece rilevante a tale proposito”*. Infatti la Corte offre al giudice nazionale cui spetta pronunciarsi sull’ingannevolezza dell’etichettatura⁶⁶⁹, come criterio, quello dell’ *“aspettativa presunta, in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un’origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente”*. Tra gli elementi da prendere in considerazione vi è anche la durata dell’uso di una denominazione, in quanto questo *“costituisce un elemento oggettivo che potrebbe modificare le aspettative del consumatore ragionevole. Al contrario, la buona fede di un produttore o rivenditore, essendo un elemento soggettivo, non può incidere sull’impressione oggettiva suscitata nel consumatore dall’uso di una denominazione geografica in un’etichetta”*.⁶⁷⁰

A ben vedere, questa ripetuta insistenza come parametro per la soluzione di molteplici questioni in tema di indicazioni geografiche della percezione e del giudizio del consumatore- che accomuna la giurisprudenza comunitaria sulle indicazioni geografiche a quella sui marchi- risulta coerente con il postulato concorrenziale del consumatore come giudice del mercato e della tutela del consumatore come obiettivo di una concorrenzialità modernamente intesa.

Dispiace infine che la Corte non sia intervenuta sulla terza questione, riguardante più da vicino il rapporto tra denominazioni geografiche e marchi collettivi⁶⁷¹: tuttavia non pare si possa escludere, anche in riferimento a tale rapporto, la rilevanza dei principi enucleati dalla Corte nel

⁶⁶⁹ Cfr par.60

⁶⁷⁰ Così i par.61 e 62.

⁶⁷¹ Così il par. 64 *“Con la terza questione il giudice del rinvio intende, sostanzialmente, chiarire se, basandosi sulla direttiva 89/104, il titolare di un marchio collettivo riguardante un prodotto alimentare e contenente un riferimento geografico identico alla denominazione controversa nella causa principale possa opporsi all’uso di detta denominazione”*. La Corte, accogliendo la tesi del governo italiano secondo cui tale terza questione è irricevibile in quanto la causa dinanzi al giudice nazionale non riguarda i marchi collettivi, ha statuito, al par.68, che *“è manifestamente irrilevante per la soluzione della controversia principale sapere se il titolare di un marchio collettivo riguardante un prodotto alimentare e contenente un riferimento geografico identico alla denominazione controversa in via principale possa opporsi all’uso di detta denominazione”*.

rispondere alla seconda questione appena esaminata- quali l'irrelevanza della buona fede soggettiva ai fini del giudizio di ingannevolezza- che può concernere anche un marchio ricompreso in etichetta- la rilevanza della durata dell'uso e la centralità della percezione del consumatore medio.

3.2.2.5.3 .2 *La decisione del Consiglio di Stato del 29 settembre 2009*

Venti giorni dopo l'emanazione della sentenza appena esaminata della Corte del Lussemburgo (10 settembre 2009), il “*Salame Felino*” è stato al centro di una importante sentenza del nostro Consiglio di Stato⁶⁷². Tralasciando qui i profili – pur importanti- inerenti la procedura di registrazione e la competenza del Ministero delle Politiche agricole nel caso di essa, qui interessa notare che la sentenza si è soffermata anche sulla presunta genericità della denominazione “*Salame Felino*”⁶⁷³. A parere del Consiglio di Stato, infatti, *“il mero fatto che il prodotto si ottenga tramite una tecnica realizzabile ovunque e in concreto utilizzata al di fuori del territorio da tutelare non costituisce elemento ostativo alla registrazione, in quanto con la stessa non si tutelano solo beni che tecnicamente possono essere prodotti solo in un luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una specifica origine geografica. La circostanza che in concreto una produzione avvenga anche altrove è elemento da valutare, tenendo però conto che la registrazione del prodotto, ove ne sussistano i presupposti, è diretta proprio a regolamentare modalità e luogo di produzione anche al fine di limitare l'utilizzo del nome ai produttori in possesso di determinate caratteristiche ed escludere, o costringere ad adeguarsi, chi non le possiede. Gli atti del procedimento dimostrano come la tecnica di produzione del Salame Felino sia stata creata e si sia sviluppata nella provincia di Parma e che il prodotto ha i requisiti di essere originario di tali luoghi (le due province), di avere una reputazione legata a tale origine geografica e di essere stato prodotto in tali zone senza essere ad oggi divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità. Inoltre, l'IGP che si chiede è “diretta a tutelare la reputazione del prodotto e in tale concetto è insita anche la percezione della provenienza del prodotto che ha il consumatore, che ragionevolmente riferisce la dizione “salame felino” a prodotti provenienti da tale area geografica”*⁶⁷⁴.

Come si vede, il tema della genericità rappresenta una frontiera che la giurisprudenza comunitaria e nazionale è chiamata ad esplorare in modo sempre più approfondito e che si aggiunge alle altre tematiche che vengono in rilievo allorché occorra risolvere ipotesi di conflitto, sempre più

⁶⁷² Sentenza n. 5881 del 29 settembre 2009, con cui il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Lazio, n. 2595/2008 del 26/3/08 avente ad oggetto la domanda di registrazione del Salame Felino.

⁶⁷³ Ciò in quanto nel ricorso di primo grado si contestava sotto vari profili la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'IGP, deducendo che la denominazione Salame felino sarebbe ormai divenuta generica e come tale non potrebbe essere registrata.

⁶⁷⁴ Così la decisione al punto 8.3

frequenti, tra marchi e indicazioni geografiche registrate sul mercato comune, tema che si è cercato di esaminare in tutta la sua poliedrica complessità.

Capitolo III

DALLA PREVENZIONE ALLA REPRESSIONE.

ETICHETTATURA E TUTELA PENALE NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

In claris non fit interpretatio

Premessa. Alcune chiavi di lettura sulla “terza area” normativa (ovvero: oltre i marchi e le indicazioni geografiche)

- 1. Etichettatura dei prodotti alimentari e comunicazione di mercato : nuove prospettive a tutela della trasparenza e del consumatore**
 - 1.1. La Direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura dei prodotti alimentari (e altre norme)*

- 1.2 *La Proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (30 gennaio 2008)*
- 1.3 *Il nuovo ruolo dell'etichetta nel settore agro-alimentare*
 - 1.3.1 "Etichette globali" ...
 - 1.3.2 ...parte di un "sistema di qualità" ...
 - 1.3.3 ...per l'informazione del consumatore e la garanzia qualitativa
- 1.4 *Verso l'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta?*
 - 1.4.1 Il fallimento del 2004
 - 1.4.2 Il disegno di legge "Zaia"
 - 1.4.3 ...e (ancora) la Comunicazione sul Libro Verde

2. Il "mistero" dell'origine svelato (e affrontato) alla frontiera

- 2.1 *La riforma del Codice doganale comunitario*
- 2.2 *Nuovi strumenti (normativi e operativi) di tutela doganale della qualità agro-alimentare*

3. Gli ultimi sviluppi sul "made in Italy"

- 3.1 La norma sul "made in Italy": le travagliate vicende dell'art. 4 comma 49 della legge n.350/2003, fino alla legge n.166/2009.
- 3.2 segue: gli interventi del 2009
- 3.2.3 La legge 23 luglio 2009 n. 99: un "autogoal"
- 3.2.4 Il decreto-legge n. 135/2009 e la legge n.166/2009: il "cento per cento *Made in Italy*"
- 3.3. Alcune criticità concorrenziali

4. Profili penalistici di tutela dell'agro-alimentare

- 4.1 Norme penali rilevanti
- 4.2 Le innovazioni della "legge sviluppo" (legge 99/2009)
- 4.3 segue: in particolare, i nuovi reati di cui all' art. 517 *quater* cod.pen.
- 4.4 segue: i rapporti con il d. lgs.n. 297/2004

Premessa. Alcune chiavi di lettura sulla "terza area" normativa (ovvero: oltre i marchi e le indicazioni geografiche)

Nel primo capitolo ci si è soffermati sul concetto di qualità agro-alimentare e sulla difficoltà di ricostruzione di tale complessa nozione, anche con riferimento a quelle di origine e di provenienza. Si ricorderà che, delineando il quadro normativo, si erano individuate tre grandi aree normative rilevanti, e cioè la disciplina dei marchi d'impresa, quella delle indicazioni geografiche e infine il complesso di discipline aventi come comune denominatore la tutela della trasparenza concorrenziale e della corretta comunicazione commerciale nei confronti dei consumatori e dei concorrenti.

Nel capitolo secondo, seguendo tale traccia, si sono delineati i profili problematici inerenti le prime due aree, e cioè quella dei marchi e quella delle indicazioni geografiche, costituenti gli strumenti fondamentali utilizzabili a tutela della qualità agro-alimentare, ed in particolare ci si è concentrati sul loro difficile rapporto. Si è visto che la regolamentazione e l'interpretazione giurisprudenziale relativa si rinvengono fondamentalmente a livello comunitario, per cui sono state analizzate soprattutto le norme comunitarie e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Si è pure visto che, a causa di tale comunitarizzazione pressoché integrale (vuoi per l'armonizzazione operata

dalle direttive, vuoi per la diretta applicabilità dei regolamenti), anche i tentativi di autonoma regolamentazione di taluni aspetti da parte di enti pubblici locali (si veda il caso dei marchi territoriali regionali o delle denominazioni comunali) o da parte degli Stati membri si devono confrontarsi e spesso “scontrare” con quei principi dell’ordinamento comunitario che intendono garantire la concorrenzialità del mercato unico sotto due punti di vista, tra loro complementari: la garanzia della libera circolazione delle merci e la correttezza e chiarezza del gioco concorrenziale, a tutela dei consumatori e dei concorrenti.

In questo capitolo ci si vuole soffermare non più sui marchi e sulle indicazioni geografiche ma sulla “terza area” normativa rilevante- individuata come si diceva, e su cui occorre sottolineare in via preliminare alcune particolarità.

1) Anzitutto, si tratta di un complesso di discipline *generali*, valide per lo più *non* con esclusivo riferimento al settore agro-alimentare. Si pensi alla disciplina dell’etichettatura o della pubblicità o delle pratiche commerciali sleali, ma anche alla tutela del “*Made in Italy*”, o alle norme rilevanti del codice penale: le disposizioni relative trascendono l’ambito agro-alimentare, sebbene quest’ultimo rappresenti un settore trainante e archetipico. Occorre dunque sempre discernere tra ciò che il legislatore pone come regola per tutti i settori e ciò che viene precisato solo per il settore agro-alimentare.

2) L’area normativa che prendiamo in considerazione è costituita, poi, da discipline *eterogenee*, in cui ciascuna di esse si propone finalità particolari: si va, come si diceva, dalla disciplina sull’etichettatura a quella della pubblicità ingannevole, dalle pratiche commerciali sleali (scorrette) alla normativa penale alle regole doganali, alle disposizioni per la tutela del “*made in Italy*”. Tutte queste normative tuttavia- nella nostra prospettiva- hanno un denominatore comune: possono rilevare come strumenti di tutela della qualità agro-alimentare e, nel contempo, come mezzi di tutela della competitività. L’obiettivo di rafforzare la competitività delle produzioni italiane e di lottare la contraffazione internazionale appaiono peraltro in alcuni casi in modo esplicito come *rationes legis* di fondo (si pensi alle stesse rubriche dei recenti testi contenenti le norme sul “*made in Italy*”, poste sempre in contesti di tutela e rafforzamento della competitività a livello internazionale). Le disposizioni sul “*made in Italy*”, come quelle doganali e come le norme penali sulla contraffazione riguardano, infatti, soprattutto il profilo della tutela transfrontaliera della qualità dei prodotti e dunque si spiegano nel contesto del mercato globale. L’esigenza concorrenziale, poi, *sub specie* di tutela del consumatore, è la colonna portante delle altre discipline summenzionate, quali le regole sull’etichettatura e sulle pratiche commerciali scorrette.

3) Come si vede, la chiave di lettura socio-economica imprescindibile nell'accostarsi a tali discipline è sempre quella della *globalizzazione dei mercati*. In particolare occorre tenere in considerazione due aspetti che essa reca con sé: la crescente *delocalizzazione* produttiva da parte delle imprese e la *liberalizzazione dei mercati*. E' proprio in tale contesto che la questione della corretta definizione della nozione di "origine" diventa cruciale (lo si vedrà in particolare in riferimento al Codice doganale comunitario e al "*made in Italy*"). Inoltre, la globalizzazione, con il suo carico di domande nuove di tutela, spiega anche l'attenzione così notevole e spesso caotica del legislatore. Si pensi solo che sul "*made in Italy*" si è spesso legiferato in via di decretazione d'urgenza (cosa che non aiuta però la riflessione sistematica).

4) Tali normative, dunque- generali e accomunate dall'esigenza pro- concorrenziale- sono in buona parte di origine comunitaria, ma in parte sono poste dal legislatore *nazionale* (si pensi alle norme sul "*made in Italy*" o alla normativa penale) senza che vi sia una ascendenza comunitaria. In ciò queste ultime norme si differenziano da quelle sui marchi e sulle indicazioni geografiche e rappresentano un ambito di *relativa*⁶⁷⁵ autonomia del diritto nazionale nel regolamentare il settore. Tale autonomia, tuttavia, può risultare molto rischiosa ove non sia possibile una difendibilità a livello comunitario delle norme.

5) Infine, si può dire che tali discipline - accomunate dalla esigenza di tutela della concorrenza (nelle sue plurime valenze) - possono essere polarizzate intorno a due obiettivi: uno è quello della *prevenzione*, l'altro quello della *repressione* (di qui il titolo scelto per questo capitolo). Si tratta infatti da un lato di regolare la comunicazione di mercato (nella presentazione dei prodotti al consumo, nelle modalità pubblicitarie adoperate, nella correttezza del comportamento tra operatori del mercato) in via preventiva, in modo da assicurare la correttezza concorrenziale e la consapevole informazione del consumatore, soprattutto di fronte ad una circolazione globalizzata dei prodotti (informazione che è tanto più importante nel settore agro-alimentare, avendo questo dirette implicazioni in termini di salute dei consumatori). Dall'altro, l'ordinamento tende a predisporre una serie di sanzioni per combattere *a posteriori* la violazione di tali regole, attraverso una variegata gamma di sanzioni, che vanno da quelle amministrative a quelle penali (e anzi l'intervento sull'aspetto repressivo si è fatto di recente molto più intenso).

Tanto le regole "preventive" quanto quelle "repressive" tendono in definitiva a instaurare/mantenere o a reintegrare la trasparenza concorrenziale e la corretta e lecita azione degli operatori sul mercato.

6) E' appena il caso di notare, infine, che tra tali discipline vi sono reciproche interrelazioni (oltre che tra tali discipline e quella dei marchi e delle indicazioni geografiche), per cui è difficile

⁶⁷⁵ L'autonomia è solo "relativa" anche ove vi fossero spazi di autonoma regolamentazione nazionale perché comunque, come si vedrà, vale sempre il principio del primato del diritto comunitario e la sua prevalenza sulle norme interne contrastanti.

trattarne in modo separato: si pensi solo a quanto la tematica del “*made in Italy*” è strettamente connessa alla disciplina dell’etichettatura o alla contraffazione agro-alimentare penalmente rilevante.

Alle suddette chiavi di lettura, occorre aggiungere un’avvertenza: nelle pagine che seguono non si possono né vogliono approfondire le singole discipline citate, data la loro ampiezza ed eterogeneità, ma solo ricostruire il quadro normativo e segnalare quindi alcuni profili di rilevanza rispetto al presente lavoro, sottolineando in particolare quali siano le più recenti novità normative e giurisprudenziali che possono rilevare ai fini della tutela della qualità agro-alimentare e del relativo impatto concorrenziale.

1. Etichettatura dei prodotti alimentari e comunicazione di mercato: nuove prospettive a tutela della trasparenza e del consumatore

Anzitutto occorre soffermarsi su quella normativa che attengono, in generale, alla comunicazione di mercato, nei confronti del pubblico dei consumatori e degli operatori concorrenti. Occorre partire dalla disciplina generale dell’etichettatura nel settore agro-alimentare, materia che tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale attraversa un periodo di fermento e di novità, su cui in particolare ci si sofferma.

1.1 La Direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari (e altre norme)

a) Il punto di partenza - come già si è visto nel primo capitolo - è la Direttiva 2000/13/CE⁶⁷⁶, attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs.n. 181/2003⁶⁷⁷ Della Direttiva, che nel secondo *considerando* lascia trasparire il suo obiettivo pro-concorrenziale e che all'art. 1 contiene la nozione rilevante di etichettatura⁶⁷⁸, vale qui la pena ricordare almeno gli articoli 2 e 3.

La prima disposizione dispone che *“l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine, la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento; ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.”* All' art. 3, poi, si prevede il “contenuto minimo” dell'etichettatura, cioè ristabiliscono quelle “indicazioni obbligatorie” che garantiscono al consumatore una base imprescindibile di trasparenza. Tra queste indicazioni figurano tra l'altro “7) *il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità (...)*” nonché “8) *il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare*”. Si noti – per quanto si dirà in seguito- che la norma subordina la necessità dell'indicazione del luogo di “origine o provenienza effettiva” (ma cosa si intende per origine, cosa

⁶⁷⁶ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Per il concetto di “etichettatura”, si ricordi l'art. 1, secondo cui *“ai sensi della presente direttiva s'intende per: a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca”*. Per una ricostruzione delle varie tappe che hanno portato il legislatore comunitario a legiferare nel settore e per i riferimenti ai vari documenti comunitari in materia, si veda S. ALAGNA, *Etichette e marchi nel sistema di qualità dei prodotti alimentari*, p. 77 ss, in S. ALAGNA (a cura di), *Marchi ed etichette in un sistema di qualità*, Milano, 2002.

⁶⁷⁷ Vi è da tenere presente che la Direttiva 2000/13 è un testo codificato che ha sostituito la Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978 n. 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (si vedano gli analoghi artt. 2 e 3 del testo precedente).

⁶⁷⁸ Si veda anche il primo capitolo.

invece per provenienza non è chiarito) e limita l'obbligatorietà solo al caso in cui l'omissione possa essere ingannevole, e non in assoluto.

Si veda altresì il D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109⁶⁷⁹, ed in particolare il significativo *incipit* dell'art. 2 (“*Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari*”), ove si legge che “*l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore*”⁶⁸⁰.

b) La Direttiva 13/2000 non è peraltro l'unica normativa rilevante in tema di etichettatura, in quanto profili ad essa inerenti sono disciplinati per specifici settori o aspetti in numerosi testi, di cui sarebbe difficile operare qui una ricognizione completa.

Per il settore agro-alimentare, però, è importante distinguere almeno tra *etichettatura generale* – disciplinata appunto dalla Direttiva 13/2000 - ed *etichettatura nutrizionale* dei prodotti alimentari - di cui alla Direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990, (modificata tra l'altro anche dalla stessa Direttiva 13/2000). Si può dire che queste due direttive costituiscono i capisaldi dell'etichettatura alimentare generale.

Il quadro normativo, in ogni caso, per ammissione della stessa Commissione Europea⁶⁸¹ è caratterizzato da grande frammentarietà e confusione, che certo non giova alla trasparenza concorrenziale e alla tutela del consumatore, ragion per cui il problema della semplificazione e della unificazione delle normative è da tempo avvertito a livello comunitario.

1.2 La Proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (30 gennaio 2008)

Dall'esigenza suddetta è scaturita - prima ancora dell'apertura della consultazione per il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli (iniziata nell'ottobre 2008) - la Proposta presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, al fine di emanare un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori⁶⁸².

⁶⁷⁹ “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”

⁶⁸⁰ La norma poi prosegue con prescrizioni analoghe a quelle dell'art.2 della Dir.13/2000. Si veda A. NERI, *Etichettatura, presentazione, pubblicità dei prodotti alimentari nel decreto leg.vo 109/92. Il trinomio deve essere applicato in funzione univoca*, in *Riv.dir.alim.* n. 4 / 2008, p.21 ss

⁶⁸¹ Come si vedrà a proposito della proposta di Regolamento e come si è già detto, e si vedrà ancora, in riferimento al Libro Verde sulla politica di qualità dei prodotti agro-alimentari, in cui una delle linee guida fondamentali che la Commissione intende seguire è proprio quella della semplificazione.

⁶⁸² Il testo è disponibile in <http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/publications/3359-it.pdf>

La Proposta di regolamento⁶⁸³, come si legge nella Relazione che la accompagna, si propone di consolidare e aggiornare i due settori appena visti della legislazione in materia di etichettatura, vale a dire l'etichettatura generale dei prodotti alimentari e l'etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. Oltre a fondere e modificare le suddette direttive, il regolamento (si noti che si passerebbe dallo strumento della direttiva a quello del regolamento, cosa non usuale in questo ambito) inciderebbe su una nutrita serie di altre fonti comunitarie indicate dalla stessa relazione.⁶⁸⁴

E' interessante leggere anche il quadro sullo *status quo* che la Commissione presenta (a p. 5 ss della Proposta), allorché, valutando l'impatto delle possibili scelte da compiere, spiega che non intervenire significherebbe mantenere la *"situazione attuale, caratterizzata da una legislazione frammentaria"*, con una serie di effetti negativi (ovvero *"una regolamentazione scoordinata e confusa che riduce l'efficacia della sua applicazione; oneri ingiustificati per gli operatori del settore alimentare, sotto forma di requisiti superati, ridondanti o poco chiari; un'utilizzazione incoerente delle etichette per i consumatori; inefficacia dell'etichettatura in quanto strumento di comunicazione; mancato adeguamento della legislazione all'evoluzione dei mercati e alle legittime aspettative dei consumatori"*). La Commissione mostra anche gli effetti negativi di una deregolamentazione⁶⁸⁵ o di una legislazione esclusivamente nazionale,⁶⁸⁶ basando le sue argomentazioni essenzialmente su motivazioni di matrice concorrenziale, e alla fine optando per un *"approccio alternativo non legislativo (autoregolamentazione, coregolamentazione, orientamento)"*.⁶⁸⁷

⁶⁸³ Sulla Proposta si veda il puntuale commento di L.COSTATO, *L'informazione dei consumatori postrema frontiera della C.E.*, in *Riv.dir.alim.*, 2008/4, p.3 (disponibile in www.rivistadirittoalimentare.it)

⁶⁸⁴ Cfr p.3 della Proposta.

⁶⁸⁵ *"Questo approccio comporterebbe l'abolizione degli strumenti di base della regolamentazione orizzontale dell'etichettatura alimentare che hanno un'incidenza diretta sulla regolamentazione verticale in materia. Anche se i fabbricanti dei prodotti alimentari continuerebbero ad applicare la regolamentazione attuale durante un breve periodo di tempo, essi eliminerebbero progressivamente le informazioni che considerano come un onere. Le norme non armonizzate ostacolerebbero il funzionamento del mercato interno, impoverirebbero le informazioni fornite e ridurrebbero il livello di tutela dei consumatori. Le regole esistenti hanno provato i loro meriti: esse consentono la libera circolazione dei beni e garantiscono la tutela dei consumatori. Il loro smantellamento provocherebbe la resistenza della maggior parte degli Stati membri e dei consumatori, abituati ai requisiti attuali e che vedrebbero qualunque modifica come l'abbandono di preziose conquiste. Di conseguenza, la deregolamentazione non è stata presa in considerazione come approccio valido"*.

⁶⁸⁶ *"L'abrogazione delle norme armonizzate genererebbe l'adozione di normative nazionali, con le conseguenze seguenti: – le differenze tra le legislazioni nazionali impedirebbero il buon funzionamento del mercato interno; – si avrebbero distorsioni della concorrenza; – aumenterebbe l'onere amministrativo del settore; – si avrebbe un approccio incoerente per quanto riguarda il contenuto delle informazioni fornite e la loro disponibilità, che creerebbe confusione tra i consumatori; – vi sarebbero livelli di protezione diversi per i cittadini europei."*

⁶⁸⁷ *"Le varie caratteristiche delle informazioni fornite ai consumatori e le attuali tendenze all'elaborazione di una "nuova cultura legislativa" hanno portato alla valutazione di una via che consente di trovare un equilibrio tra flessibilità e obbligatorietà e tra un'azione a livello nazionale e un'azione a livello comunitario. Una governance a più livelli, dalla base al vertice (locale/nazionale/comunitario) basata sul principio dell'impegno al rispetto delle migliori prassi formali e misurabili e allo scambio di dati tra le parti interessate potrebbe costituire una soluzione valida"*.

Rimandando al testo della Proposta per un esame più attento, e al commento di Luigi Costato per una puntuale critica⁶⁸⁸ - si richiama qui l'attenzione sull' art. 3 - che pone gli obiettivi generali, cercando di conciliare, almeno in linea di principio, esigenze concorrenziali e tutela dei prodotti di qualità⁶⁸⁹ - e sull'art.7 ,⁶⁹⁰ che riprende principi già radicati nell'ordinamento comunitario.

Un'attenzione particolare merita l'art. 9 (*“Elenco delle indicazioni obbligatorie”*) che dispone *“Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, le seguenti indicazioni sono obbligatorie (...) i) il paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5”*⁶⁹¹. Dunque, nella Proposta di regolamento l'indicazione dell'origine rimane facoltativa, salvo possibilità di errore *“materiale”*(qualificazione, questa, che appare piuttosto oscura) nel caso di omissione⁶⁹².

⁶⁸⁸ L.COSTATO, *L'informazione dei consumatori*, cit.

⁶⁸⁹ Si veda l' articolo 3 (*Obiettivi generali*) , in base al quale *“La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ecologiche, sociali ed etiche.*

La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità”.

⁶⁹⁰ Articolo 7 (*Pratiche leali d'informazione*) *“1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore su elementi essenziali, in particolare:*

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) attribuendo al prodotto alimentari effetti o proprietà che non possiede;

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

2. Le informazioni sui prodotti alimentari devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore”.

⁶⁹¹ La Relazione spiega così tale disposizione, a p. 8 *“Per quanto riguarda l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare, il requisito fondamentale posto dalla normativa rimane lo stesso. Tale indicazione rimane pertanto facoltativa;tuttavia, se l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria. In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare in quanto strumento di commercializzazione, sia essa facoltativa od obbligatoria, non deve ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati. Il paese d' origine deve essere determinato conformemente alle disposizioni relative all'origine non preferenziale del Codice Doganale Comunitario. Per luogo di provenienza si intenderà qualunque luogo diverso dal paese d'origine specificato dal Codice Doganale Comunitario. Le regole che disciplinano la determinazione del luogo di provenienza saranno adottate nel quadro della procedura di comitatologia.”*

⁶⁹² Si tenga presente che il trentunesimo considerando afferma che *“Le regole della Comunità europea sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario e le sue disposizioni di applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il Codice doganale comunitario. La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su queste regole, ben note agli operatori commerciali e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della*

1.3 Il nuovo ruolo dell'etichetta nel settore agro-alimentare

Sulla base dei dati normativi ora riportati (ma anche dei problemi esaminati nei due capitoli precedenti) si possono fare alcune prime considerazioni sul ruolo sempre più rilevante che l'etichettatura sta assumendo nel settore agro-alimentare.

1.3.1 "Etichette globali"...

Anzitutto, occorre porre in relazione l'etichettatura "nella sua globalità" con i singoli segni distintivi (in particolare, con marchi e indicazioni geografiche), che all'interno dell'etichetta sono presenti. Si è già visto nel secondo capitolo che i problemi maggiori sono quelli di uso contemporaneo dei vari segni: tali problemi attengono, in effetti, guardandoli in una diversa prospettiva, alla valutazione dell'ingannevolezza dell'etichetta complessivamente considerata, ove essa contenga più elementi, tutelati secondo logiche normative proprie.

Si è visto anche, con il caso del "*Salame Felino*", un esempio concreto in cui si è posta la questione del rapporto tra Direttiva sull'etichettatura e regolamento comunitario sulle DOP e IGP. In questa sede, ci si limita a porre l'accento sul fatto che sempre di più l'ordinamento si interessa all'impatto sul consumatore dell'*etichetta nel suo complesso*, essendo a questa che bisogna guardare per valutare la correttezza della comunicazione concorrenziale. In questa prospettiva, si relativizza il

normativa". La lett. g) dell'art. 1 del progetto di regolamento stabilisce invece che è "luogo di provenienza" "qualunque luogo da cui si indica che il prodotto alimentare proviene, ma che non è il "paese d'origine" così come definito conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92".

Secondo L. COSTATO. *L'informazione dei consumatori*, cit., p.4 e 5, "a proposito di queste indicazioni occorre considerare da un lato il Capo V della proposta di regolamento che tratta delle "informazioni volontarie sui prodotti alimentari" ed in particolare il par. 3 dell'art. 35, ove si prevede che il paese di origine di uno degli ingredienti primari del prodotto alimentare debba essere indicato quando il primo sia diverso dal secondo, dall'altro il Capo VI, rubricato "disposizioni nazionali" ove si stabilisce che gli Stati possano chiedere di apporre indicazioni obbligatorie complementari aggiuntive a quelle di cui agli artt. 9 e 10 per certi prodotti al limito fine di proteggere la salute pubblica, ovvero di proteggere i consumatori, di prevenire le frodi e di proteggere la proprietà industriale, le indicazioni di provenienza, le DOP et similia e di reprimere la concorrenza sleale. Tuttavia queste indicazioni possono essere apposte solo dopo lo svolgimento di una procedura volta ad ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione. In ogni caso si considera origine di un prodotto quella del paese nel quale si sia concluso il processo produttivo, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia.(...) Appare, pertanto, complesso e difficile da realizzare il diritto attribuito agli Stati, e condizionato dall'assenso della Commissione, di specificare un luogo di origine di materie prime agricole di provenienza diversa da quella del prodotto finito, a meno che questa non possa essere considerata una informazione essenziale per il consumatore secondo le condizioni espresse dall'art. 38, par. 1, della proposta di regolamento. Sembra che in quest'ultima abbiano prevalso le richieste di coloro che si oppongono con molta rigidità all'accettazione di indicazioni di origine diverse da quelle del luogo di fabbricazione finale del prodotto, e che considerano sufficiente l'aver previsto, in altri regolamenti, le DOP, le IGP e le SGT come soluzione che soddisfi queste istanze".

ruolo dei singoli segni distintivi, la cui efficacia e liceità comunicativa dipendono sempre più dal contesto di utilizzo (d'altronde già il diritto dei marchi aveva dato rilevanza, ai fini delle norme dello “statuto di non decettività” al contesto di utilizzo del marchio).

Si noti che tale esigenza di *globalità di valutazione delle etichette* è esigenza correlata -ci si passi il gioco di parole- alla *globalizzazione dei mercati*, in quanto proprio le dinamiche competitive del mercato globale fanno aumentare gli stratagemmi competitivi basati proprio su etichette globalmente decettive, e corrette invece ove si considerassero i singoli elementi: una *ingannevolezza di contesto*, potremmo dire, rispetta invece formalmente i singoli elementi distintivi.

In riferimento al rapporto tra etichettatura e marchio, poi, è stato notato in dottrina che *“si dubita ormai della adeguatezza e della sufficienza di una tutela del consumatore riconnessa esclusivamente o solo prevalentemente al (corretto) uso del marchio. e si fa strada l’esigenza di tenere in debito conto una serie di nuovi e diversi fattori (...), deducibili dall’etichetta, obbligatoriamente o volontariamente apposta sui prodotti in commercio”*.⁶⁹³

1.3.2 ...parte di un “sistema di qualità” ...

Dunque, cruciale è proprio il rapporto tra etichettatura e segni distintivi che la prima ingloba, tenendo conto della nuova rilevanza dell’etichettatura che, secondo Alagna, comporta il superamento del tradizionale binomio tra marchio e garanzia di qualità e postula la valorizzazione dell’etichetta in chiave giuridica, e non solo come strumento tecnico – descrittivo. L’etichetta avrebbe cioè *“perso il tradizionale connotato di subalternità (dipendente dalla sua originaria funzione prevalentemente descrittiva)”* e si propone come *“vero e proprio strumento di tutela della qualità, anche nella prospettiva della ricostruzione di un sistema di responsabilità per violazione degli obblighi di informazione ovvero per eventuali frodi, falsificazioni, adulterazioni etc”*⁶⁹⁴.

E’ l’etichetta nel suo complesso, dunque, il vero strumento di tutela della trasparenza concorrenziale e di comunicazione al consumatore della qualità agro-alimentare: ciò però *“non significa una dequalificazione del marchio, né tanto meno la sua subordinazione ad altre attestazioni e certificazioni. Al contrario, il segno distintivo può uscire addirittura rafforzato dalla considerazione del(l’indiscutibile) nesso con l’etichetta, in tanto in quanto quest’ultima lo arricchisca per così dire con nuovi dati informativi, in funzione di garanzia”*. La trasparenza concorrenziale che l’etichetta realizza bilancia (se così si vuol dire) anche i rischi connessi alla

⁶⁹³ S. ALAGNA, *Etichette e marchi nel sistema di qualità*, cit., p. 73 ss.

⁶⁹⁴ Cfr S. ALAGNA, *Etichette e marchi*, cit., p.75

funzione attrattiva del marchio⁶⁹⁵ in quanto le norme sull'etichettatura intendono informare sull'effettiva qualità del prodotto. Si realizza così una complementarietà e un'ideale simbiosi tra marchio ed etichetta, che, pur nella condivisione dell'obiettivo pro-concorrenziale, non si identificano (ed in particolare l'etichetta non assume la natura di segno distintivo): essi però vanno ad integrarsi in un "sistema di qualità"⁶⁹⁶.

Dunque, il ruolo che l'etichetta viene sempre più ad assumere è quello di strumento concorrenziale, rilevante come strumento giuridico di tutela della qualità, complementare ai segni distintivi ed integrabile in un "sistema di qualità" complessivo, in cui l'etichetta sia strumento per l'efficienza del marchio (ma il discorso può riferirsi anche alle indicazioni geografiche registrate ove sia questo il caso) e per la tutela del consumatore. Il rapporto tra etichettatura e marchio peraltro non è affatto semplice, come emerge non solo da quanto rilevato nel secondo capitolo, ma anche dalla norma, che si vedrà, sul "*made in Italy*".

1.3.3 ...per l'informazione del consumatore e la garanzia qualitativa

Tale "sistema di qualità"- in cui l'etichetta è il "contesto" (o lo strumento) generale- svolge come emerge dalle norme- due funzioni fondamentali. L'etichettatura, come conformata dal legislatore sia nazionale che comunitario, ha infatti una funzione "*tanto illustrativa quanto educativa*"⁶⁹⁷, e due sono le sue principali funzioni: "*informare il consumatore e dargli una certa garanzia qualitativa*"⁶⁹⁸. Non occorre sottolineare ancora come tali due funzioni siano in realtà parte della più generale funzione pro-concorrenziale.

Si è anche detto, con efficace espressione, che "*all'etichetta va riconosciuta la funzione di promuovere la qualità della conoscenza*".

⁶⁹⁵ Cfr, S. ALAGNA *Etichette e marchi*, cit , p.97, nonché, in generale sul tema, G.GHIDINI, *Profili evolutivi*, cit. cap.IV.

⁶⁹⁶ Si veda M. CECI, *Competitività del sistema agro-alimentare italiano attraverso la qualità*, in *Riv.dir.alim.*, n.2/2008, p.22 (disponibile in:www.rivistadirittoalimentare.it), secondo cui: "*Affinché la politica della qualità possa affermarsi, è indispensabile che si verifichi una condizione fondamentale: che la qualità sia pagata. E' altrettanto chiaro che per essere pagata, la qualità deve essere percepita. Ora, non si può certo affermare che il consumatore globale sia correttamente informato sulla qualità delle produzioni: vuoi perché il concetto di qualità è un concetto dinamico, in continua evoluzione, vuoi perché non vengono fatte correttamente le campagne di promozione, vuoi perché le battaglie sulle marche e sui marchi confondono il consumatore medesimo. La qualità, per essere percepita dal consumatore ha bisogno di essere espressione del territorio: più è visibile il legame con il territorio di riferimento più il prodotto alimentare è valorizzato(..) Per far percepire il concetto di qualità occorre dare chiare, oneste, convincenti informazioni. L'Unione europea, con i Regolamenti 509 e 510 del 2006 ha sufficientemente regolamentato e chiarito il concetto di qualità legato al territorio (DOP, IGP, SGT) e il concetto di prodotto biologico. Ma la qualità legata al territorio ed il biologico non sono sufficienti per rendere trasparenti altri tipi di qualità*".

⁶⁹⁷ Così S.ALAGNA, *Etichette e marchi*, cit ,p. 78.

⁶⁹⁸ Cfr S. ALAGNA, *ibidem*.

1.4 Verso l'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta?

Sul tema dell'etichettatura vi è da segnalare un aspetto specificamente attinente al settore agro-alimentare. La linea politico-legislativa portata avanti già da alcuni anni dal nostro Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali individua nell' *indicazione obbligatoria dell'origine* dei prodotti alimentari nell'etichettatura uno degli strumenti principali da valorizzare al fine di rafforzare la competitività nel settore agro-alimentare e tutelare il consumatore.

In particolare, l'obiettivo è di generalizzare per tutti i prodotti agro-alimentari l'obbligatorietà dell'indicazione sull'origine, prevista già per settori specifici (alla stregua di eccezione) e di recente introdotta anche in un settore importante quale quello dell'olio⁶⁹⁹, nonché proposta anche per il settore del latte.⁷⁰⁰

1.4.1 Il fallimento del 2004

Sul tema dell'indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta, vi è già stato in passato un tentativo del legislatore, con il D.L. 24 giugno 2004, n. 157, convertito nella Legge 3 agosto 2004, n. 204⁷⁰¹.

⁶⁹⁹ Il primo luglio 2009 è infatti entrato in vigore il Reg.(CEE) n.182 del 6 marzo 2009, che rende obbligatoria l'indicazione in etichetta dello Stato membro da cui provengono le olive utilizzate per produrre l'olio vergine ed extravergine. Tale novità è stata fortemente sostenuta dall'Italia a livello comunitario, e salutata dal mondo dell'agro-alimentare come un preludio all'indicazione obbligatoria per tutti i prodotti alimentari. L'indicazione d'origine sull'etichettatura è vista come un elemento fondamentale per tutelare e valorizzare il "made in Italy" dalle contraffazioni e dall'assalto dell'agro-pirateria, rappresentando per molti una risposta ferma alle esigenze sia dei consumatori, che chiedono trasparenza e qualità, sia dei produttori, soprattutto in un momento di crisi economica. Oltre al settore dell'olio, vi sono altri settori specifici in cui è obbligatoria l'indicazione dell'origine, a livello comunitario (cfr *infra* la Comunicazione sul Libro Verde).

Alla fine di luglio-inizi di agosto 2009, è stato inoltre predisposto uno schema di decreto ministeriale per l'indicazione obbligatoria del luogo di origine nell'etichetta del latte e dei prodotti lattiero caseari. Lo schema è stato inoltrato alla Commissione, in quanto norma tecnica, ai sensi della procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34. Il decreto sull'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero-caseari introduce, pena il divieto di commercializzazione dei prodotti, da qualunque paese provengano, sul territorio italiano come sancito all'articolo 1, l'obbligo di indicazione del luogo di origine per il latte sterilizzato a lunga conservazione, il latte UHT, il latte pastorizzato microfiltrato e il latte pastorizzato ad elevata temperatura. L'articolo 2 stabilisce che l'indicazione in etichetta del luogo di origine del latte utilizzato avvenga nelle modalità già utilizzate per il latte fresco. Cfr in proposito http://www.politicheagricole.gov.it/InEvidenza/20090804_etichettatura_latte.htm.

⁷⁰¹ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

L' art. 1-bis di tale legge, rubricato "Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari" prevedeva che: *"1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza. 2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.*

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati».

Ora, tale iniziativa legislativa, che intendeva disciplinare la dichiarazione di origine nell'etichetta dei prodotti alimentari, legando tale indicazione a quella dell'origine della materia prima agricola impiegata presentava gravi criticità sotto molteplici punti di vista.

Anzitutto, *"la generalizzata ed obbligatoria adozione di un unico criterio, non coordinato con le altre disposizioni in tema di denominazioni e di marchi d'impresa, ha suscitato le motivate critiche delle imprese di trasformazione alimentare che, con l'adozione di un unico canone di origine, identico per i prodotti trasformati e per quelli non trasformati, e basato esclusivamente sulla materia prima, vedevano gravemente svalutato il ruolo attribuito al saper fare ed alla fase della trasformazione"*⁷⁰².

In secondo luogo, *"l'introduzione di una siffatta disciplina esclusivamente in sede nazionale ha – come prevedibile – suscitato la reazione della Commissione europea, che ha contestato al governo italiano sia la mancata previa notifica ai sensi del regolamento sulle norme tecniche (...), sia la violazione dell'art. 28 del Trattato, nella misura in cui una disciplina nazionale non coordinata in sede europea si tradurrebbe in un ostacolo alla libera circolazione delle merci (così come contestato nel 1998 in riferimento alla norma che aveva previsto l'introduzione del «marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale»).*

⁷⁰² Cfr F.ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari e il made in Italy*, par.6 A , materiale distribuito nel corso di un Seminario tenuto al Ministero delle Politiche agricole nel novembre 2009.

*La nuova normativa nei fatti non ha trovato alcuna applicazione, poiché il Ministro delle politiche agricole e forestali non ha emanato i decreti applicativi previsti, pur essendo ampiamente decorso il termine semestrale fissato dalla legge, e con una circolare del 1 dicembre 2004 ha sostanzialmente rinviato a tempo indeterminato l'adozione dei decreti, in attesa di nuovi e diversi provvedimenti legislativi, da assumere d'intesa con la Commissione europea*⁷⁰³.

1.4.2 Il disegno di legge “Zaia”

A tale “archiviazione” della norma- “caduta” sul principio di libera circolazione delle merci, nonché sulla incoerenza sostanziale rispetto al quadro comunitario- vorrebbe rimediare il disegno di legge c.d. “Zaia” (dal nome dell'attuale Ministro)⁷⁰⁴- significativamente intitolato “*disposizioni per il rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare*”.

Il disegno di legge è attualmente all'esame del Parlamento e (questa volta) pende in relazione ad esso la procedura di informazione alla Commissione europea in quanto “norma tecnica”, ai sensi della Direttiva 98/34 CE (circostanza che è peraltro alla base dell'allungamento dei tempi di esame del provvedimento) .

Si noti che la procedura di informazione ai sensi della Direttiva citata⁷⁰⁵- omessa nel 2004- ha lo scopo di valutare in via preventiva eventuali ostacoli che normative nazionali possano introdurre alla libera circolazione delle merci, e dunque è strumento che l'ordinamento comunitario ha predisposto proprio a tutela della concorrenzialità del mercato unico, nonché come soluzione per il *trade-off* già più volte percepito tra la necessità di tutelare la qualità dei prodotti (esigenza questa concorrenziale, in quanto a tutto beneficio di consumatori e produttori), anche con iniziative nazionali, da un lato e necessità di tutela della concorrenza e della libertà del mercato (anche ciò a garanzia dei medesimi soggetti e dello sviluppo delle loro attività economiche).

Venendo alla norma- e in attesa di conoscerne il destino- l'art. 6 del disegno di legge prevede:

“1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o provenienza”

⁷⁰³ Così sempre F. ALBISINNI, *ibidem*.

⁷⁰⁴ Il testo del disegno di legge, con la relativa relazione illustrativa, è disponibile in: <http://www.agroalimentarenews.com/il-disegno-di-legge-sulla-competitivita-agroalimentare.htm>

⁷⁰⁵ La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie ha organizzato sul tema un Seminario, a Roma, in data 16 novembre 2009.

Tale primo comma riprende , per quanto riguarda la seconda parte, il disposto della Direttiva 2000/13, in quanto non vi è un'obbligatorietà assoluta, ma condizionata ad una possibile ingannevolezza dell'omissione di tale indicazione. Vi è però l'inciso "*in tutti i prodotti commercializzati in Italia*", che potrebbe essere considerato un ostacolo al commercio intra-comunitario dei beni. Inoltre, anche in questo testo è riproposto il riferimento a origine /provenienza, senza che si possa ben comprendere quando si debba parlare di origine e quando di provenienza , o se i termini siano equivalenti, soprattutto in riferimento all'incerta giurisprudenza sul tema, che si vedrà a proposito del "*made in Italy*".

Prosegue l'art.6: "*2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1 del presente articolo.*

Per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto. Per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa da euro mille a euro diecimila.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agro-alimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca". Come si vede, si tratta di criteri diversi da quelli della norma del 2004 e più attenti alle norme comunitarie.

Appare significativo in tal senso il commento a tale disposizione contenuto nella Relazione illustrativa, da cui emerge con evidenza (in ragione della vicenda del 2004 che viene ivi citata esplicitamente, per distaccarsene) la preoccupazione di giustificare la disposizione come pienamente rispondente ai principi comunitari in tema di etichettatura, contenuti nella Direttiva 2000/13, nella successiva normativa a tutela del consumatore e nella normativa sulla tracciabilità,

oltre che come non in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci, in quanto volta non a finalità promozionali dei prodotti nazionali ma alla piena informazione del consumatore, principio che deriva dallo stesso diritto comunitario. Si sottolinea poi - e ciò è di estremo interesse nella nostra prospettiva- la finalità *preventiva* e *deterrente* della norma proposta, al fine generale della tutela del consumatore, *ratio* dell'indicazione obbligatoria dell'origine.⁷⁰⁶

⁷⁰⁶Così la Relazione illustrativa: “L'articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari e, come si dirà qui di seguito, realizza un duplice obiettivo.

In primis, esso interviene ad abrogare formalmente le disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, allo scopo di definire il dubbio tra l'Amministrazione e la Commissione Europea in ordine alla presunta illegittimità comunitaria delle norme ivi contenute. (Si fa riferimento alla nota prot. n. AGR027191 del 13 agosto 2006 della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea). Sotto altro profilo, la proposta normativa in esame consente di armonizzare del tutto la normativa nazionale con quanto previsto dal diritto comunitario in tema di regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, avuto riguardo anzitutto alla necessità d'informare pienamente e tutelare i consumatori.

In particolare, la norma de qua adegua il quadro normativo vigente alla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, e realizza una obiettiva funzione deterrente di comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a danno dei consumatori.

La disposizione normativa che si propone sottende la logica della tutela “preventiva” del consumatore e la rafforza, innestando nel settore agroalimentare i principi dell'educazione del consumatore, già positivizzati a livello nazionale dal Codice del consumo (d.lgs 6 settembre 2005, n. 206).

In altri termini, si vuole consentire al consumatore di apprendere il funzionamento del mercato, di superare le “asimmetrie” informative, migliorandone la capacità di agire in qualità di “consumatore di prodotti agroalimentari”.

In tale contesto, l'articolato normativo proposto non assume in alcun modo finalità promozionale del consumo di determinati prodotti agroalimentari, ma si limita a evidenziare la centralità dell'indicazione dell'origine o provenienza dei prodotti alimentari, quali attributi dell'offerta che consentono al consumatore di poter inferire le caratteristiche del prodotto ed operare una scelta con cognizione di causa, senza alcun ostacolo per la libera circolazione delle merci nel mercato comune ed in piena sintonia con quanto richiesto nell'ottavo considerando della succitata direttiva 2000/13/CE. Si fa presente che la Direttiva consumatori consente la piena indicazione proprio al fine di evitare la induzione in errore. Da ultimo, giova sottolineare come la proposta normativa in argomento risponde alla logica della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti agroalimentari che a partire dall'adozione del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, ha permeato tutta la successiva produzione normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

In definitiva, la normativa proposta si pone in armonia con l'articolo 28 del Trattato CE, non creando alcun “ostacolo”, né diretto né indiretto alla libera circolazione delle merci, ma imponendo la indicazione piena delle notizie relative ai prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la parte debole del rapporto e cioè il consumatore finale.

Dall'altro lato, in piena conformità con la Direttiva Consumatori e con il codice del consumo adottato con il succitato decreto legislativo 206/2005 (successivo alla contestazione relativa alla legge 204/2004), si muove nella logica della piena informazione del consumatore. Si rappresenta che tale piena informazione è consentita proprio al fine di evitare la induzione in errore dei consumatori. Non vi è dubbio che, soprattutto nell'attuale contesto commerciale, nazionale ed internazionale, la mancanza di conoscenza o ignoranza quale mancanza di rappresentazione della realtà su aspetti essenziali del contratto, coincide con l'errore (quale falsa o difettosa rappresentazione della realtà), sicché è pienamente giustificata la pretesa della conoscenza dell'origine o provenienza del prodotto.

Sotto il profilo strutturale, la norma che si propone si articola in cinque commi ed innova profondamente le prescrizioni contenute nell'articolo 1-bis della legge 204/2004.

In particolare, al comma 1 l'introduzione dell'inciso: “nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore” si rende opportuna al fine di adeguare il dettato normativo alla Direttiva consumatori (si veda la messa in mora della Commissione europea sulla legge 204 del 2004), che impone l'obbligo di indicare il luogo di origine o provenienza dei prodotti.

Il comma 2 prevede l'adozione di decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, preordinati ad individuare, in relazione a ciascuna filiera ed in considerazioni delle valutazioni espresse dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i prodotti che soggiacciono agli obblighi previsti al comma 1. Il comma 3 demanda, altresì, ai predetti decreti l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per quanto concerne le sanzioni in ipotesi di violazione delle disposizioni

Si dica infine che la norma proposta- il cui contenuto apparirà peraltro più chiaro dopo la disamina di due altre normative (e cioè dell'art. art. 4 comma 49 della legge n. 350/2003 (norma sul "made in Italy" e del Codice doganale comunitario)- non è un'iniziativa isolata del legislatore nazionale, ma viene ad inserirsi in un contesto più ampio, che è quello, da cui si sono prese le mosse, della riflessione intorno al *Libro Verde* sulla qualità dei prodotti agricoli.

1.4.3 ...e (ancora) la Comunicazione sul Libro Verde

Infatti, a ben vedere, il *Libro Verde* sulla politica di qualità e soprattutto la relativa *Comunicazione* della Commissione europea del 28 maggio 2009, più volte citati, altro non sono che un'ampia riflessione sul tema generale dell'"etichettatura" e della "certificazione"(queste, appunto, le due colonne portanti intorno a cui ruota la Comunicazione), nei loro singoli aspetti. Come si è detto, il Libro Verde appare d'altra parte più un documento sulla *comunicazione* della qualità, che sulla qualità agro-alimentare in sé.

In particolare, la Commissione, trattando al punto 4.1 della Comunicazione, delle "*misure di qualità dei prodotti agricoli dell'UE*" ricorda che, a proposito dei "*requisiti di produzione*" minimi prescritti dalla normativa comunitaria, nel Libro Verde si chiedeva quale fosse il modo migliore per mostrarne il rispetto da parte dell'"agricoltore" comunitario. Si suggerivano quindi due possibilità: da una parte, un marchio o un emblema "requisiti UE", dall'altra, proprio la menzione obbligatoria del luogo di produzione nell'etichettatura.

Mentre la prima ipotesi- cioè l'istituzione di un marchio "requisiti UE" da apporre su tutti i prodotti (originari dell'UE o importati) ottenuti in modo conforme ai requisiti minimi prescritti dall'UE è stata scartata dalla stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, la Commissione ha registrato invece che "*molte risposte erano favorevoli all'indicazione del luogo di produzione nell'etichettatura, in quanto fonte di utili informazioni basilari sui prodotti agricoli*"⁷⁰⁷

relative alle indicazioni obbligatorie, la norma in esame dispone in sostanza sanzione simile a quelle previste dall'articolo 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Il comma 5 prevede alla formale abrogazione dell'art. 1 bis della legge n. 204 del 2004.

Tale abrogazione formale si rende necessaria, avendo provveduto alla riscrittura completa della disciplina, in adeguamento alle contestazioni comunitarie.

Si fa presente altresì che la precedente disciplina era rimasta sostanzialmente inattuata, sia perché la Commissione europea, in mancanza della previa notifica (trattandosi di regole tecniche) ne sosteneva la inopponibilità e inapplicabilità, sia perché non sono mai stati emanati i decreti attuativi che, soli, potevano consentire la entrata in vigore della intera disciplina, sia perché con circolare ministeriale del MIPAAF del 1° dicembre 2004, pur essendo ampiamente decorso il termine semestrale (non perentorio) per l'adozione dei decreti, si rinviò a tempo indeterminato la emanazione dei suddetti decreti in attesa delle determinazioni da assumere di intesa con la Commissione europea.

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

⁷⁰⁷ Cfr *Comunicazione*, cit., p.7

Ma il contesto specifico in cui, secondo la prospettiva della Commissione, rileva l'indicazione dell'origine o del luogo di produzione è quello delle “norme di commercializzazione”, cioè di quelle norme che “contengono una descrizione tecnica dei prodotti agricoli e ne indicano la composizione, le caratteristiche e il metodo di produzione”.⁷⁰⁸ Tali norme presentano informazioni di quattro tipi, relative a: 1) termini riservati⁷⁰⁹; 2) classificazione del prodotto⁷¹⁰; 3) identità del prodotto⁷¹¹; 4) indicazione dell'origine o del luogo di produzione⁷¹². Pur auspicando una loro certa semplificazione⁷¹³, tali norme sono viste con generale favore dagli operatori economici e dai consumatori, in quanto “considerate necessarie sia per il venditore che deve dimostrare la qualità del prodotto offerto, sia per l'acquirente che vuole sapere cosa compra”. In particolare “sia i consumatori che gli agricoltori sono favorevoli ad un uso più esteso dell'indicazione del luogo di produzione in etichetta”⁷¹⁴. Per questo, la Commissione intende approfondire (oltre ad altri aspetti, quali lo studio di una norma di base generale⁷¹⁵, l'utilizzo di termini riservati facoltativi⁷¹⁶, l'elaborazione di norme internazionali) l'indicazione del luogo di produzione in etichetta. Infatti, “in risposta al desiderio di molti consumatori e agricoltori di veder chiaramente indicato in etichetta il luogo in cui è stato ottenuto il prodotto agricolo, la Commissione studierà una dicitura appropriata da stabilire nelle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli, tenendo conto peraltro delle peculiarità di taluni settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati”.⁷¹⁷

Dunque, sembra che l'attuale fase di ripensamento della politica di qualità dei prodotti agricoli possa portare a una riflessione più approfondita anche sull'indicazione del luogo di

⁷⁰⁸ Così la *Comunicazione*, cit., a p. 8

⁷⁰⁹ Secondo gli esempi fatti dalla *Comunicazione* stessa: es. uova da allevamento all'aperto”, “uova da allevamento a terra”, olio vergine ed extra vergine di oliva “prima spremitura a freddo”, vino spumante “metodo tradizionale”

⁷¹⁰ Esempi: frutta: extra, categoria 1, categoria 2 uova: grandi, medie, piccole

⁷¹¹ Esempi: definizioni di burro, succo di frutta, cioccolato, vino, olio extra vergine di oliva

⁷¹² Esempi: ortofrutticoli: luogo di raccolta olio d'oliva: luogo di raccolta e di estrazione

⁷¹³ Si ricorderà che “semplificazione” è una delle parole chiave della *Comunicazione* in oggetto (cfr p.8).

⁷¹⁴ Così sempre la *Comunicazione*, cit. ibidem.

⁷¹⁵ Cfr *Comunicazione*, p. 8 “Le disposizioni obbligatorie potrebbero essere contenute in una norma di commercializzazione di base generale, che contemplerebbe le materie in cui un approccio facoltativo falserebbe il mercato unico o i casi in cui le indicazioni obbligatorie sono necessarie per fornire al consumatore informazioni basilari sul prodotto”

⁷¹⁶ Si veda p. 9 della *Comunicazione*.

⁷¹⁷ Nella *Comunicazione* si specifica anche che “Un'elevata percentuale di consumatori (oltre il 60%) ritiene importante poter conoscere l'origine o il luogo di produzione del prodotto. Trasformatori, grossisti e dettaglianti sono più scettici, facendo notare le difficoltà che ciò implicherebbe nel caso di prodotti con più ingredienti o di altri prodotti trasformati, come i prodotti lattiero-caseari⁹. L'indicazione obbligatoria del paese di origine e/o del luogo di produzione nell'etichettatura è in vigore in Australia (per tutti i prodotti agricoli e alimentari) e negli Stati Uniti (solo per determinati comparti di produzione agricola), come pure in altri paesi del mondo. Nell'UE, l'indicazione del luogo di produzione è obbligatoria per carni bovine, ortofrutticoli, uova, pollame, vino, miele, olio d'oliva (dal 2009) e prodotti biologici recanti il marchio UE (dal 2010). L'indicazione dell'origine si applica anche ai prodotti dell'acquacoltura”.

origine/produzione. Occorrerà tuttavia aspettare, come si diceva, per il disegno di legge attualmente fermo alle Camere, la valutazione comunitaria ai sensi della Direttiva 98/34 CE, e più in generale gli sviluppi concreti della politica di qualità comunitaria. E' importante comunque notare che è a livello comunitario che devono trovarsi le soluzioni più adeguate, e che ogni soluzione a livello nazionale deve essere coerente con i principi del diritto comunitario, dal momento che soluzioni unilaterali da parte dei singoli Stati membri appaiono giuridicamente impossibili e antistoriche.

Si aggiunga inoltre che all'inizio di dicembre è entrato in vigore il Trattato di Lisbona e dunque un nuovo riparto di competenze tra le istituzioni comunitarie, che potrebbe mutare qualcosa anche in relazione alla gestione della politica agricola comune.⁷¹⁸

A questo punto resterebbe da analizzare il rapporto tra tutela della qualità agro-alimentare e disciplina delle pratiche commerciali scorrette e della pubblicità, ingannevole e comparativa. Il discorso tuttavia – che sarebbe di estremo interesse svolgere, anche per le decisioni sempre più frequenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel campo dei prodotti alimentari – richiederebbe una trattazione specifica che ci porterebbe a considerazioni lontane dalla trama principale del discorso qui iniziato. Pertanto si preferisce non affrontare la questione, limitandoci a rimandare ai riferimenti normativi fatti nel primo capitolo e ai riferimenti bibliografici qui in nota riportati⁷¹⁹.

2. Il “mistero” dell’origine svelato (e affrontato) alla frontiera

2.1 La riforma del Codice doganale comunitario

⁷¹⁸ Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 dicembre 2009.

⁷¹⁹ Si vedano: A. DI LAURO, *La comunicazione pubblicitaria comparativa nel settore agro-alimentare tra verità e suggestione*, in *Riv.dir.agr.*, 2000, I, 87 ss; M.FUSI, *Pubblicità comparativa e denominazioni d'origine*, in *Dir.Ind.*, 4/2007, 393 ss, a proposito della sentenza della Corte di giustizia *De Landtsheer Emmanuel SA c.Comitè Interprofessionnel du Vin de Champagne*, del 19 aprile 2007, C-381/05; L.DI VIA-L.MARCIANO, *Le relazioni tra industria alimentare e GDO tra tutela della concorrenza e temperamento di interessi economici*, in *Riv.dir.alim.*, 3/2008, in www.rivistadirittoalimentare.it; A. ASTAZI, *Pratiche commerciali corrette nell'ambito dei contratti del consumo alimentare e tutela del consumatore. I nuovi poteri dell'AGCM*, in *Riv.dir.alim.*, 2/2008, in www.rivistadirittoalimentare.it; F.CAPELLI, *Indicazioni aggiuntive che possono essere riportate sulle confezioni dei prodotti agro-alimentari commercializzati nell'Unione europea con una denominazione di origine protetta (DOP) o con una indicazione geografica protetta (IGP)*, in *Alimenta*, 4/2009, p. 77 ss. Si veda anche la relazione presentata al Convegno SISPI del 6 e 7 giugno 2008 da P.AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, nonché G.GHIDINI-V.FALCE, *Denominazioni di origine protetta e profili di rilievo concorrenziale*, relazione presentata nel medesimo Convegno.

Al tema dell' etichettatura e dell'indicazione obbligatoria dell'origine è legato il problema specifico della tutela del “*made in Italy*”.

Tuttavia, prima di affrontare tale aspetto, è necessario soffermarsi brevemente su alcune norme del Codice doganale comunitario, senza le quali non si avrebbero le chiavi di lettura necessarie. Infatti, allorchè si parla di “origine” in prospettiva transfrontaliera- cioè con riguardo ai fenomeni di importazione/esportazione dalla (o nella) Comunità europea verso Paesi Terzi occorre fare precipuo riferimento alle norme doganali comunitarie, su cui a lungo si soffermano le sentenze della Corte di Cassazione in tema di “*made in Italy*”.

a) Occorre allora anzitutto fare riferimento al Reg. (CEE) del Consiglio del 12 ottobre 1992 n. 2913 (*Codice doganale comunitario: CDC*), che, oltre alla distinzione tra origine preferenziale e non preferenziale⁷²⁰, prevede la *summa divisio* tra merci “*interamente ottenute*” in un Paese e merci “*alla cui produzione hanno contribuito più paesi*”⁷²¹, divisione che teneva quindi in debito conto- e fin dal 1992- il fenomeno della delocalizzazione produttiva, poi ampliatisi fino alle dimensioni attuali⁷²².

All'art. 23, il CDC affermava che “*Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.*”

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre ché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

i) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

⁷²⁰ Cfr l' art.25 CDC

⁷²¹ Accompagnato dalle disposizioni di attuazione di cui al Reg.(CEE) n.2454/93. La normativa comunitaria distingue tra *origine preferenziale* e *non preferenziale* dei prodotti .L'origine non preferenziale riguarda quei prodotti cui in genere non è legata un'agevolazione tariffaria da parte della Comunità europea.

⁷²² Per un commento al Codice doganale comunitario si rimanda a F.ANTONACCHIO, *Etichettatura dei prodotti. Tutela del “made in Italy”, sicurezza dei prodotti e contrasto alla contraffazione dei marchi*”, Milano, 2007.

i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre ché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.”

L'art. 24 disponeva invece che *“una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.”* Si introduceva in questo caso, quindi, il criterio dell' *“ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”*, aggiungendovi però altre condizioni, tra cui, particolarmente difficile da definire e sindacare, era la necessità della *“giustificazione economica”* di tale ultima trasformazione o lavorazione, nonostante il disposto dell'art.25.⁷²³

Dunque, leggendo tali norme, si poteva forse ritenere dire di aver *“svelato”* il mistero dell'origine, cioè di aver trovato due disposizioni- strutturata, la prima con una clausola generale e un elenco per categorie di prodotti, la seconda con una definizione generale- che chiarissero cosa nell' ordinamento comunitario era da intendersi come *“origine”* - termine presente, come si è visto, nelle normative più disparate (dalla disciplina dei segni distintivi, a quella sull'etichettatura alla disciplina sulla pubblicità ingannevole o sulle pratiche commerciali scorrette), e spesso in una confusa endiadi con il termine *“provenienza”*.

Senonchè, leggendo l'art. 22, ci si rendeva invece conto che tale duplice nozione di *“originarietà delle merci”* era posta dal legislatore solo *agli specifici fini doganali* ivi previsti⁷²⁴, e che dunque tale nozione non era esportabile ad un livello generale.

⁷²³ Art. 25 *“Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata”*.

⁷²⁴ Art. 22 *“Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:*
a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine”.

b) Ma di recente il quadro normativo è mutato, in quanto è sopravvenuto il Reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, n. 450, e cioè il c.d. Codice doganale comunitario aggiornato (CDCA). Si noti che il CDCA è una novità recentissima perché entrato in vigore il 24 giugno 2008 ha rinviato «*a non prima del 24 giugno 2009*» la data di entrata in vigore di una lunga serie di disposizioni, fra le quali anche quelle relative all'origine delle merci.

Tale regolamento, semplificando la formulazione delle norme, prevede, all' art. 36, rubricato “*acquisizione dell'origine*” che “*le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio*”, mentre “*le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale*”.

Rispetto ai precedenti testi, dunque, per quanto riguarda i prodotti interamente di un Paese, si elimina l'esemplificazione merceologica; circa invece i fenomeni di produzione ripartita in più Paesi, l'esclusivo criterio di riferimento diventa quello dell' “*ultima trasformazione sostanziale*”, eliminandosi le altre condizioni, tra cui quella della giustificazione economica.

La vera novità sistemica sta, però, nell'art. 35, che definisce il campo di applicazione di tale disposizione, in quanto questa norma, con una piccola modifica (la lettera c) la cui portata potrebbe senz'altro sfuggire afferma che “*gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:*

a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e);

b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c) delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merci.”

Dunque, per mezzo di tale norma, si generalizza la rilevanza dell'art. 35 del CDCA, per cui quanto stabilito in tale norma vale, con la diretta applicabilità e la prevalenza tipiche di tale fonte comunitaria, ogni volta che si discorre di “origine” delle merci. Dal 2008-2009, in sostanza, pare meno oscuro il “*mistero dell'origine*”⁷²⁵, o, almeno, vi è una norma che pone un punto fermo e che non può essere oscurata da frettolosi (e inevitabilmente destinati al fallimento: *id est* rischio di procedura d'infrazione!) interventi a livello nazionale.

2.2 Nuovi strumenti (normativi e operativi) di tutela doganale della qualità agro-alimentare

⁷²⁵ L'espressione, frequentemente riportata da F.Albisinni, è di J.P.BRANLARD, *La reconnaissance et la protection par le Droit des mentions d'origine géographique comme élément de qualité des produits alimentaires*, in *Revue de droit rural*, 1995, p. 409.

Nella prospettiva (*ad extra*) del mercato globale, su cui si affaccia (o almeno così dovrebbe) come un'unica compatta realtà (*ad intra*) il mercato unico, acquista particolare rilevanza quanto avviene alla frontiera doganale comunitaria.

Un ruolo fondamentale per la tutela della qualità agro-alimentare è in tal senso quello svolto dalle Autorità doganali dei diversi Stati membri (per il nostro Paese, l'Agenzia delle dogane). Le Dogane, infatti, nel loro compito di regolazione e di "filtro" dei flussi merceologici ai confini del territorio doganale comunitario, devono conciliare le esigenze di rapidità tipiche dei traffici internazionali leciti e quelle, altrettanto importanti, di prevenzione e di contrasto alla contraffazione e agli illeciti tributari ed extratributari, anche a tutela della sicurezza e della salute della collettività.

Il raggiungimento di un equilibrio nel "filtro"- cioè tra il "non far passare" (che sarebbe contrario alla liberalizzazione degli scambi) e il "far passare" anche ciò che transitare non deve- non è affatto semplice, considerando anche la molteplicità di competenze ripartite tra varie istituzioni e forze di polizia, che postula peraltro un sempre migliore coordinamento.

Vi sono tuttavia alcuni strumenti, tanto normativi quanto operativi -in verità non molto noti- che vale la pena menzionare nel contesto di questo lavoro in quanto costituiscono le risposte più recenti al problema della tutela della qualità agro-alimentare quando esso si pone alle frontiere doganali comunitarie.⁷²⁶

a) Quanto agli strumenti normativi, il diritto comunitario, oltre alle regole del Codice doganale comunitario, si è interessato specificamente, con il Reg.(CE) n. 1383/2003, alla lotta alla contraffazione da combattere anzitutto alle dogane⁷²⁷. Il Reg.(CE) n. 1383/2003 costituisce la base delle iniziative adottate dall'Agenzia delle dogane sul piano operativo.

⁷²⁶ Alla questione è stata dedicata da AIDA (Associazione Italiana Diritto Alimentare), una tavola Rotonda, tenutasi a Roma il 3 aprile 2009, che ha avuto per oggetto "La contraffazione dei prodotti alimentari – Nuovi strumenti di tutela". Gli atti di tale giornata sono pubblicati in *Riv.Dir.Alim.* n. 2/2009 (disponibile in: www.rivistadirittoalimentare.it). Ivi si vedano in particolare: A. ARTOM, *La contraffazione dei prodotti alimentari. Nuovi strumenti di tutela*, p.3 ss; C. BRICCA, *Le politiche di controllo doganale nel settore agroalimentare*, p.5 ss, A. ROMANO, *Il progetto FALSTAFF "Fully Automated Logical SysTem Against Forgery Fraud"*, p. 9 ss e F.ALBISINNI, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, p.15 ss. Si veda anche W. SBANDI, *Disciplina doganale dei prodotti alimentari, nella medesima Rivista*, n.4/ 2008, p.27.

⁷²⁷ Reg. (CE) del Consiglio (CE) 22 luglio 2003, n. 1383/2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Art.2 «1. *Ai fini del presente regolamento, per «merci che violano un diritto di proprietà intellettuale», si intendono:*

a) le «merci contraffatte», vale a dire:

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

b) Il legislatore nazionale, poi, con la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (meglio nota per aver introdotto la norma sul “*made in Italy*”), prevede, all’art. 4, comma 54 che “*per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane*”.

In base a tale normativa, con il provvedimento del 28 febbraio 2004 della Direzione Dogane, si è inaugurato il progetto “*Falstaff*” (*Fully Automated Logical System Against Forgery Fraud*), inerente la realizzazione di una banca dati multimediale, ai sensi dell’art. 4, commi 54 e 55, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e che consente di recepire in via telematica le istanze presentate dai titolari

ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

b) le «merci usurpative», vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali;

c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi:

i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro;

ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio; 12

iv) alle denominazioni d’origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio;

v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

2. Ai fini del presente regolamento per «titolare del diritto» si intende:

a) il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d’autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali; di una denominazione d’origine protetta, di un’indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui al paragrafo 1; o

b) qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a) ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata. ... »

Art. 5 «1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l’intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (domanda d’intervento).

2. Ogni Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande d’intervento.

3. Quando esistono sistemi di scambio elettronico di dati, gli Stati membri incoraggiano i titolari del diritto a presentare la domanda d’intervento per via elettronica.

4. Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d’origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d’intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l’intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri. ».

dei diritti all'amministrazione doganale, ai sensi del Reg. CE del Consiglio n.1383/2003⁷²⁸. L'Agenzia, quindi, ha fortemente investito- come è assolutamente opportuno- sull'informatizzazione dei servizi. Una nota critica, tuttavia, sull'impostazione della tutela che il Reg.(CE) n. 1383/2003 e di conseguenza l'Agenzia delle Dogane con il suo progetto operativo consiste nel fatto che l'attivazione del controllo è perlopiù affidata all'istanza di parte, cosa che può essere inefficace nel caso della tutela delle indicazioni geografiche, per cui non è chiaramente definibile un titolare, come per il marchio, soprattutto ove non via sia un Consorzio di tutela incaricato.

c) Occorre infine tenere presente che esiste, anche se poco conosciuto, un regolamento, il Reg.(CE) 27 ottobre 2004, n. 2006/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio "sulla cooperazione per la tutela dei consumatori" che ha l'obiettivo (art. 1) di definire "*le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori*"⁷²⁹. Il regolamento prevede la designazione di un'autorità competente per l'applicazione e la costituzione di un ufficio unico di collegamento.⁷³⁰

⁷²⁸ Cfr A. ROMANO, *Il progetto*, cit, "Utilizzando FALSTAFF, in particolare, gli operatori doganali possono consultare con un semplice "click" i prodotti oggetto di tutela e per i quali i titolari di diritti di proprietà intellettuale (o loro rappresentanti) hanno presentato un'istanza ai sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1383/2003 e dal Reg. (CE) n. 181/2004, accedendo alle descrizioni e anche alle informazioni multimediali eventualmente collegate, quali ad esempio immagini, filmati, depliant, brochure e ogni altra informazione eventualmente acquisita a sistema. I Regolamenti comunitari già citati consentono, difatti, ad ogni titolare di un diritto di proprietà intellettuale di presentare un'apposita istanza all'autorità doganale, secondo un formulario prestabilito, in cui elencare i prodotti per i quali si intende chiedere tutela, descriverne le caratteristiche essenziali e fornire ogni informazione di carattere doganale utile allo scopo (modalità di trasporto/imballaggio, itinerari preferenziali, ecc.)".

⁷²⁹ Cfr art. 3 del Regolamento: "Ai fini del presente regolamento:

- a) per «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» si intendono le direttive elencate all'allegato e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;
- b) per «infrazione intracomunitaria» s'intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione;
- c) per «autorità competente» s'intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
- d) per «ufficio unico di collegamento» s'intende l'autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione; ...»

⁷³⁰ Art. 4 - Autorità competenti.

"1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l'applicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale.

4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale

3. Gli ultimi sviluppi sul “made in Italy”

Quanto si è detto sulla disciplina dell’etichettatura e sulla normativa doganale richiama l’attenzione sul tema del “made in Italy”⁷³¹.

Anzitutto, vi è da premettere che quando si discorre di “made in Italy” è quanto mai facile incorrere in fraintendimenti e confusione. Giornalisti, politici, economisti e (persino) giuristi infatti, usano sempre più spesso parlare in modo generico e approssimativo della tutela del “made in Italy” e di “Italian sounding”⁷³². Spesso ci si rende conto che molti abusano di questa formula e ne fanno una mera bandiera “propagandistica”, avendo però una cognizione molto sommaria del suo significato giuridico. E del quadro normativo generale di riferimento.

Il problema non si porrebbe se ci si limitasse a mere “chiacchiere” sul tema: ma, purtroppo, come dimostrano vicende legislative molto recenti (e “imbarazzanti”) la non chiarezza di vedute può portare a veri e propri “pasticci” normativi, e lo dimostra il fatto che poche norme al pari di

a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure
b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.

6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un’infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:

a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all’infrazione intracomunitaria;

b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all’infrazione intracomunitaria;

c) effettuare le necessarie ispezioni in loco;

d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all’infrazione intracomunitaria;

e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l’impegno di porre fine all’infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell’impegno in questione;

f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;

g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.

7. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all’applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l’imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all’articolo 13. 15 “

8. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti”.

Il regolamento prevede una serie di disposizioni cui esso si applica, tra cui è da menzionare almeno la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

⁷³¹ Proprio per tale connessione si sceglie di trattarne subito, e non insieme agli altri profili penalistici che si vedranno subito dopo. Lo si fa anche per una ragione temporale, e cioè perchè la norma sul *made in Italy* è nella sua versione originaria del 2003, mentre nella sezione dedicata ai profili penalistici ci si soffermerà soprattutto sul nuovo art.517 *quater* introdotto nel luglio 2009.

⁷³² Per l’importanza del tema anche dal punto di vista degli economisti, si veda G.BERTOLI-B.BUSACCA L.MOLTENI, *L’interazione fra “made in” e marca nel processo di scelta del consumatore: un’indagine empirica nel contesto italiano e statunitense*, disponibile in: http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/2005_cp/Materiali/Paper/It/Busacca_Bertoli_Molteni.pdf.

quella sul “*made in Italy*” sono divenute un groviglio tanto intricato, arduo da accostare, a furia di allungamenti, correzioni, interpolazioni, integrazioni. Una norma giovane, insomma, ma già con molte rughe.

Occorre anzitutto sottolineare che si tratta di un tema generale, in quanto “tutela del *made in Italy*” non è sinonimo di “*tutela della qualità agro-alimentare italiana*”, e tanto meno di “tutela dei prodotti tipici” italiani (magari a denominazione di origine).

Il tema riguarda, certo, l’agro-alimentare italiano, ma lo trascende⁷³³, e ne è conferma il fatto che le “spinte” più recenti ad intervenire provengono non dal settore agro-alimentare, come forse ci si aspetterebbe (l’agro-alimentare d’altronde dispone, come si sta vedendo, di numerosi strumenti specifici di tutela, tra i quali spiccano le DOP e le IGP) ma da alcuni settori industriali, tra cui in particolare quello tessile. Alla spinta dell’industria tessile si deve infatti l’ultimissimo intervento in materia, ancora *in fieri*: il 10 dicembre 2009 la Camera dei deputati ha infatti approvato (quasi all’unanimità) il disegno di legge c.d. “Reguzzoni -Versace”, dedicato proprio alla tutela del “*made in Italy*” per tale settore-⁷³⁴ che ora passa all’esame del Senato.

In ogni caso, per evitare una sorta di “*dilution*” del termine “*made in Italy*”- che potrebbe venire ad indicare altrimenti un po’ tutti gli argomenti trattati in questo lavoro (dalla tutela delle indicazioni geografiche registrate alla lotta all’agro-pirateria, dalla tutela dei marchi, a quella delle indicazioni geografiche in ambito internazionale), è importante precisare che quando gli “addetti ai lavori” discorrono di “*made in Italy*” intendono riferirsi- ed è bene a nostro avviso che questa sia sempre più avvertita come l’accezione “tecnica” della locuzione - ad una norma specifica, introdotta nell’ordinamento italiano nel 2004, e cioè l’art. 4 comma 49 della legge n. 350/2003, modificata numerose volte, fino alla legge n. 166 del 20 novembre 2009.

3.1 La norma sul “*made in Italy*”: le travagliate vicende dell’art. 4 comma 49 della legge n. 350/2003, fino alla legge n. 166 /2009

L’art. 4 comma 49 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 rappresenta una norma estremamente travagliata, su cui il legislatore nazionale è intervenuto numerose volte, fino all’ultima recentissima

⁷³³ Ragion per cui qui non si intende neppure ricostruire in ogni suo aspetto cronologico e problematico la vicenda, in quanto ciò esulerebbe dal presente lavoro (basterebbe in verità solo il tema del “*made in Italy*” per un lavoro *ad hoc*: si pensi solo alle numerose sentenze della Cassazione e sulla questione dell’”origine” Sul punto si vedano, oltre ai contributi citati in queste pagine, anche G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 150 ss.

⁷³⁴ Cfr per materiali e primi commenti le informazioni contenute in: http://www.clubdistretti.it/Archivi/archivi02/made_in_italy_fermo.htm; <http://www.diariodelweb.it/Articolo/Economia/?d=20091210&id=116811> <http://www3.varesenews.it/economia/articolo.php?id=158883> <http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=14821>

modifica, operata con il decreto-legge del 25 settembre 2009 n. 135, convertito con la legge del 20 novembre 2009, n. 166⁷³⁵.

Si è parlato- in relazione a tali tappe legislative - di “tentativi”⁷³⁶ del legislatore di intervenire sul tema del “*made in Italy*”, tentativi che hanno dovuto fare i conti tra l’altro con diverse decisioni della Corte di Cassazione sul tema - che sono andate ad intrecciarsi con le esigenze dei portatori di interessi del settore, alla ricerca di regole adeguate, nonché con i ripensamenti (e gli “errori”) dello stesso legislatore, anche a distanza di pochi mesi, oltre che con le posizioni della Commissione europea⁷³⁷.

Ricostruire l’intera vicenda di questa norma e rendere conto di tutte le tappe richiederebbe, uno spazio e un approfondimento maggiore di quello che è possibile e pare opportuno nel presente lavoro, e per cui si rimanda ai riferimenti bibliografici⁷³⁸. Qui interessa invece dar conto-oltre che delle tappe fondamentali- degli sviluppi più recenti, oltre che sottolineare alcuni profili di rilievo concorrenziale.

E’ tuttavia necessario almeno riportare in modo cronologicamente ordinato i diversi interventi normativi che hanno reso la norma in esame- pur così recente - già una norma notevolmente “stratificata”, e accennare alle principali decisioni della Corte di Cassazione.

Tali frequenti ritocchi- spesso ravvicinati nel tempo- oltre al ricorso frequente alla decretazione di urgenza - sono segni interpretabili in duplice modo. Da un lato, dimostrano l’importanza del tema, politicamente “caldo”, e collegato alle esigenze sempre più pressanti del mondo produttivo, alla ricerca di strumenti per fronteggiare globalizzazione, contraffazione, crisi economica. Dall’altro tale “interventismo” legislativo (ma anche giudiziale) impedisce la decantazione delle norme e la riflessione su di esse e rischia di essere ispirato a logiche protezionistiche che, in nome della competitività, poco hanno a che vedere con l’autentica tutela del principio concorrenziale.

⁷³⁵ Per la ricostruzione normativa si veda F. ALBISINNI, *Il Made in Italy dei prodotti alimentari*, lezione tenuta ai funzionari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 24 novembre 2009 (materiali distribuiti ai presenti) . Si veda in particolare F. ALBISINNI, *L’origine dei prodotti alimentari e il made in Italy*, nel materiale ivi distribuito.

⁷³⁶ Così F. ALBISINNI, ne *Il Made in Italy*, cit..

⁷³⁷ Cfr F. ALBISINNI, *L’origine*, par. 3 “*A questo quadro comunitario, complesso, articolato ed attraversato da linee evolutive significative, fa da contraltare l’incerto sovrapporsi di ripetute iniziative legislative nazionali, ancora lungi dal trovare una dimensione sistematica coerente.*

Il sovrapporsi di regole, infatti, ha finito per produrre situazioni di ulteriore e più acuta incertezza, determinando un quadro di dissonanze, piuttosto che la ricomposizione della disciplina in ragione di principi e valori condivisi.

Esemplare dell’inadeguatezza di risposte additive e non sistematiche, è l’insuccesso di una serie ripetuta di provvedimenti legislativi, che pure erano intesi ad introdurre una disciplina di generale applicazione in tema di comunicazione al consumatore dell’origine dei prodotti”.

⁷³⁸ Cfr F. ANTONACCHIO, *Etichettatura dei prodotti. Tutela del “made in Italy”, sicurezza dei prodotti e contrasto alla contraffazione dei marchi*”, cit.. Si vedano in particolare p.29 ss per la ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali Si legga anche la accurata ricostruzione di F. DI GIANNI, *Il lungo viaggio alla ricerca dell’origine. Norme e giurisprudenza relative al Made in*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2007, p. 24 ss

Ciò che è indubitabile è tuttavia la rilevanza concorrenziale dell'argomento -nel bene e nel male, si direbbe- e la diretta pertinenza ai fenomeni della globalizzazione, in particolare al profilo della delocalizzazione produttiva.

a) Venendo alla norma, com'è noto la disposizione sul *made in Italy* nella sua versione originaria venne introdotta dalla legge finanziaria 2004 (legge del 24 dicembre 2003 n. 350, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") e così disponeva in origine:

*"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant' altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant' altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»"*⁷³⁹

Oltre al legame "ontologico" di tale disposizione con l'esigenza di rafforzamento della competitività e con le dinamiche del mercato globale, si deve però sottolineare che il legislatore, operando con una logica additiva (al fine di espandere la fattispecie penale dell'art.517 c.p.) e non sistematica ha posto già da subito le basi per i successivi problemi interpretativi, in quanto non ha affrontato il problema cruciale e cioè quello dell'"origine". Il riferimento alla "normativa europea sull'origine" appariva impraticabile, in quanto, come si è visto, fino al Codice doganale comunitario aggiornato del 2008 non vi era una nozione di "origine" a livello comunitario valida in generale e non solo ai fini doganali.⁷⁴⁰ Ed è infatti proprio l'interpretazione e l'utilizzabilità di tale nozione (ed il legame con il CDC) ad essere al centro degli interventi successivi della Corte di Cassazione.

⁷³⁹ Sulle nozioni rilevanti ai fini di questa norma, ed in particolare su quelli di "falsa indicazione" e "fallace indicazione", si veda F. ANTONACCHIO, *Etichettatura*, cit., p.17 ss. Si veda anche la Circolare dell'Agenzia delle Dogane del 13 maggio 2005 n.20/D, in *Dir.ind.* n.4/2005,p.379, oltre alle sentenze della Suprema Corte che si vanno citando.

⁷⁴⁰ Cfr Cassazione penale, Sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712,citata oltre, per cui si veda il commento di M. CASUCCI in *Dir.ind.*, 4/2005. In tale sentenza, al par. 4, può rinvenirsi il migliore commento alla "novità" costituita

Ciò fin dalla prima sentenza sul tema (n. 3352 del 2 febbraio 2005)⁷⁴¹ in cui la Corte distingueva tra concetto di *origine* (concetto più ampio, attinente anche al luogo di fabbricazione della merce, dunque “*origine geografica*”) e di *provenienza* (da riferirsi invece al produttore e, dunque, ad un’ *origine imprenditoriale*). La Cassazione affermava che il secondo periodo del comma 49, art. 4

dall’art.4 coma 49 in esame. “*In questa materia, peraltro, è recentemente intervenuta la legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004), che nell’art. 4 (finanziamento agli investimenti) ha inteso proteggere e promuovere il prodotto made in Italy "anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine" (comma 61), stabilendo al riguardo la necessità di un apposito regolamento governativo (comma 63), che non risulta ancora emanato.*

Nell’ambito di questa finalità l’art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell’ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Il comma 49, infatti, con una tecnica normativa che lascia a desiderare e con una sintassi non sempre perspicua, stabilisce che:

"L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura 'made in Italy' su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine;

costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio".

Giurisprudenza e dottrina si sono già affaticate nel compito di chiarire la portata normativa della disposizione. Al riguardo questa corte ritiene che la voluntas legis che ne risulta debba essere precisata nel senso seguente:

a) viene esplicitamente penalizzata ai sensi dell’art. 517 c.p. non soltanto la messa in vendita o in circolazione ma anche la importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione di prodotti con segni mendaci. In tal modo non si realizza una estensione della fattispecie penale codicistica, atteso che nel concetto di "porre in vendita o esportare a fini di commercializzazione". Peraltro, col nuovo intervento legislativo si può dire risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sul momento consumativo del reato previsto dallo stesso art. 517. Infatti la nuova norma stabilisce positivamente che il reato si perfeziona sin dal momento in cui i prodotti sono presentati in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica; sicché altrettanto deve ritenersi per l’analogo reato di cui all’art. 517 (così, in sostanza, la sentenza Fro succitata);

b) per altro verso viene estesa la fattispecie penale di cui all’art. 517, includendovi oltre ai prodotti "industriali" anche quelli "agricoli", attesa la innegabile distinzione tra i due tipi di prodotti e la crescente importanza che hanno assunto i prodotti agricoli per la coscienza ecologica e alimentare della popolazione.

Infatti nell’art. 517 si menzionano solo i prodotti industriali (oltre che le opere dell’ingegno), mentre nel suddetto comma 49 si fa riferimento ai prodotti tout court. Applicare l’art. 517 c.p. ai prodotti tipici agricoli prima della entrata in vigore della norma in esame avrebbe configurato una violazione del principio di legalità e tassatività del diritto penale; c) oltre che l’oggetto materiale, viene anche dilatata la condotta del reato, giacché se l’art. 517 incrimina la commercializzazione di prodotti con segni atti a indurre in inganno il compratore, il ripetuto comma 49 penalizza la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza. Orbene, secondo il significato proprio delle parole, "falsa" è quella indicazione di origine o provenienza che non corrisponde alla realtà; mentre "fallace" è una indicazione che, pur non essendo propriamente falsa, trae o può trarre in inganno i soggetti che agiscono nel mercato circa la origine o provenienza del prodotto. Ne deriva che la condotta del reato previsto dalla norma codicistica coincide con una fallace indicazione della origine o provenienza del prodotto, mentre la condotta del nuovo reato comprende non solo la fallace ma anche la falsa indicazione della origine o provenienza. Per quest’ultimo aspetto la nuova fattispecie è assimilabile al reato di cui all’art. 474 c.p., da cui peraltro si differenzia perché in questo la falsità è per così dire specifica, perfezionandosi attraverso una contraffazione o alterazione del marchio. Si può coerentemente concludere che il reato introdotto dalla legge finanziaria 2004 ha una duplice oggettività giuridica, perché tutela non solo l’ordine economico ma anche la fede pubblica.

In linea con questa concettualizzazione, il legislatore del 2003, che - come s’è già notato - era mosso soprattutto dalla intenzione di tutelare il made in Italy rispetto ai prodotti stranieri, ha cura di precisare, peraltro - si badi bene - a mo’ di semplice esemplificazione, che costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; mentre costituisce fallace indicazione l’uso di segni atti a far ritenere che l’origine del prodotto è italiana, anche quando sia indicata l’origine straniera del medesimo (in tal caso l’indicazione complessiva non è falsa, perché attesta la derivazione estera, ma è appunto fallace, ossia ingannevole, perché può far ritenere che il prodotto abbia origine o provenienza dall’Italia).”

⁷⁴¹ Cassazione penale, Sez. III, 21 ottobre 2004, n. 3352, in *Foro it.*, 2005, II, 203, con nota di G. CASABURI, e in *Guida al diritto*, 2005, fasc. 12, 75, con nota di M. BARBUTO.

della legge n. 350 del 2003, secondo il quale "*costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine*", subordina all'osservanza dei criteri utilizzati da tale normativa unicamente l'apposizione del marchio "*made in Italy*" e non si riferisce invece alle false indicazioni di provenienza (contemplate nel primo periodo della norma), che riguardano la provenienza da un produttore e non la provenienza da un luogo determinato⁷⁴².

L'orientamento veniva confermato poco dopo da Cassazione penale, Sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712,⁷⁴³ ove la Suprema Corte ribadiva la centralità della qualità del prodotto, in funzione della

⁷⁴² Cfr la critica di F. ALBISINNI, *L'origine*, cit., par. 6.A "Per un verso si conferma l'inadeguatezza degli esiti di un intervento legislativo additivo e non sistematico, quale quello operato con la legge finanziaria del 2004, ma per altro verso emergono possibili rilevanti differenziazioni nella disciplina della comunicazione sul mercato fra i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli e alimentari, in ragione di una riconosciuta obiettiva diversità di taluni di questi ultimi.

Anche in questa più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro, la logica della distinzione fra prodotti industriali e prodotti agricoli ed alimentari muove da una previsione di eccezione. Vale a dire – secondo la Corte – anche per i prodotti agricoli e alimentari l'origine geografica rileverebbe soltanto in quanto riconosciuta come elemento connotante del prodotto alla stregua di una specifica normativa, quale quella comunitaria sui prodotti DOP e IGP. Al contrario, per la generalità dei prodotti non beneficiari di riconoscimento ai sensi del reg. 2081/92, viene implicitamente negato rilievo all'origine territoriale.

L'incertezza della ricostruzione operata risulta evidente, lì ove la Corte di legittimità, nel riconoscere rilievo al dato geografico di origine per i prodotti DOP e IGP, collega tale rilievo a «qualità» dipendenti dall'ambiente naturale o umano in cui sono coltivati, trasformati o prodotti, ma con ciò, fra l'altro, omette di considerare che per le IGP è sufficiente che la sola «reputazione» sia collegata all'origine territoriale”

⁷⁴³ Cfr F. ANTONACCHIO, *Etichettatura*, cit., p.25. Si leggano altresì i par.3.1. e 3.2 della sentenza in esame, ove viene contrapposta la qualità in generale a quella dei prodotti a denominazione geografica: “3.1 - Anche in ragione della specifica oggettività giuridica del reato di cui all'art. 517 c.p., la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la garanzia assicurata dalla norma riguarda l'origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo bensì da un determinato produttore, cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione (Cass. Sez. 3[^], n. 2500 del 26.8.1999, P.M. in proc. Thun, tv. 214438; Cass. Sez. 3[^], n. 1263 del 2.2.2005, ud.21.10.2004, ric. Fro s.r.l.). Infatti, ciò che è generalmente rilevante per l'ordine economico come sopra specificato non è l'origine o la provenienza geografica, bensì la fabbricazione da parte di un determinato imprenditore, il quale, coordinando giuridicamente, economicamente e tecnicamente il processo produttivo, assicura la qualità del prodotto. Come sottolinea la sentenza Thun "la induzione in inganno di cui all'art. 517 c.p. riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o prodotto, ma i primi due elementi sono funzionali al terzo, che è in realtà il solo fondamentale, posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso”.

Lo strumento che rassicura il mercato sulla qualità del prodotto è il marchio, registrato o no, che si configura come segno distintivo del prodotto medesimo, nella forma di un emblema o di una denominazione. Com'è noto, la funzione tradizionale del marchio è triplice, perché indica la provenienza imprenditoriale, assicura la qualità del prodotto e agisce come richiamo per la clientela ovverosia come suggestione pubblicitaria.

Orbene questa triplice funzione del marchio non è modificata neppure nella realtà economica contemporanea, nella quale numerose imprese si avvalgono legittimamente di imprese situate in altri paesi per fabbricare i propri prodotti contrassegnati da un proprio marchio distintivo. Si pensi al fenomeno tipico delle imprese multinazionali o alla pratica della cd. delocalizzazione, in cui il processo produttivo, per ragioni economiche o fiscali, viene dislocato in tutto o in parte presso aziende straniere secondo tecniche di produzione che sono tuttavia imposte e controllate dalla impresa-madre.

3.2 - Diverso invece è il caso dei prodotti agroalimentari la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati. Il diritto comunitario ha disciplinato questa materia con il Regolamento del Consiglio n. 2081 del 14.7.1992, che ha previsto la possibilità di registrare:

a) la "denominazione di origine protetta" (DOP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica di origine;

quale vanno intese anche provenienza e origine.⁷⁴⁴ Nella suddetta sentenza si confermava dunque la dicotomia tra origine imprenditoriale (per i prodotti industriali) e origine geografica (per i prodotti agricoli).

b) la "indicazione geografica protetta" (IGP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio, di cui una qualità o caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata (art. 2 Reg. CEE 2081/92);

La registrazione avviene purché, in entrambi i casi, sia rispettato un determinato "disciplinare", che indica soprattutto le materie prime o le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto, nonché il metodo di ottenimento del prodotto stesso (art. 4 Reg. CEE 2081/92).

Per siffatti prodotti agroalimentari, come è evidente, anche quando non si arrivi a registrare un marchio di denominazione o indicazione geografica, ciò che rileva per l'ordine economico, inteso come protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l'origine territoriale. Si pensi per i prodotti agricoli alle arance di Sicilia, o per i prodotti alimentari al parmigiano reggiano.

Ne deriva che per simili prodotti agroalimentari, o più esattamente per i prodotti industriali di natura alimentare aventi una tipicità territoriale, la origine a cui si riferisce la norma dell'art. 517 c.p. non è soltanto quella imprenditoriale ma anche e soprattutto quella geografica. In tal senso deve essere quindi precisata e integrata la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata."

⁷⁴⁴ Al punto 5 della sentenza emergeva anche la criticità relativa alla funzione non generale della normativa comunitaria sull'origine del Codice doganale allora vigente: "E' ben vero che quando alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi l'art. 24 del Reg. CEE n. 2913/92 definisce come paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, atteso che per le esigenze del commercio internazionale l'origine della merce deve essere sempre radicata in un solo paese. Ma si tratta appunto di una nozione di origine che è stabilita per il funzionamento del codice doganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalle frodi e dei produttori dalla illecita concorrenza.

Si può quindi concludere che, richiamando la nozione europea di origine l'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 non ha modificato la corretta interpretazione che si deve dare della origine e provenienza di un prodotto ai fini della tutela penale dell'ordine economico o della fede pubblica. Posto che a tali fini origine e provenienza sono funzionali alla qualità del prodotto, rileverà la derivazione territoriale o quella imprenditoriale secondo che la qualità del prodotto dipenda dall'ambito geografico o dalla tecnica produttiva in cui la merce nasce".

E' utile riportare integralmente anche il par.6, sia per la sintesi sistematica che la Suprema Corte opera tra le varie fattispecie penali, sia per il rilievo dato alla qualità, considerata come fattore determinante:" Così precisata la portata normativa della nuova disposizione, sembra doversi concludere che essa configura una nuova fattispecie di reato, che rinvia quoad poenam all'art. 517 c.p., ma che si distingue sia dalla vendita di prodotti industriali con segni "mendaci" (rectius ingannevoli) di cui all'art. 517 c.p., sia dalla importazione e commercio di prodotti industriali con segni "falsi" (rectius contraffatti o alterati) di cui all'art. 474 c.p..

In sintesi, la propensione casistica del nostro legislatore penale ha elaborato nella soggetta materia tre fattispecie penali, le quali non possono distinguersi tra loro che nel modo seguente:

a) il reato di cui all'art. 474 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, e tutela propriamente la fede pubblica. La rubrica dell'articolo non è esatta laddove menziona i segni "falsi", giacché vi possono essere segni distintivi falsi, in quanto non rispondenti alla realtà (per esempio una bottiglia di vino indica falsamente la sua provenienza toscana), senza che costituiscano contraffazione o alterazione di marchi preesistenti;

b) il reato di cui all'art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con marchi o segni distintivi fallaci, cioè atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto, anche se i marchi non sono registrati o giuridicamente protetti come tali;

c) il reato di cui al comma 49 dell'art. 4 della legge 350/2003 punisce la commercializzazione di prodotti industriali e agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesima; e ciò anche se si tratta di indicazioni consistenti in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati né giuridicamente riconosciuti.

Poiché la fattispecie di cui all'art. 517 ha carattere sussidiario, applicandosi espressamente solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, bisognerebbe concludere che il suo specifico ambito di operatività è limitato alla commercializzazione con segni ingannevoli di opere dell'ingegno (letterarie, musicali, etc). Per il resto essa è stata assorbita dalla nuova figura criminosa, che ha una estensione più ampia sia per l'oggetto materiale (prodotti non solo industriali, ma anche agricoli) sia per la condotta (indicazione di segni distintivi falsi e non solo fallaci).

Com'è evidente, solo negli ultimi due reati assume rilevanza la provenienza, l'origine o la qualità del prodotto, trattandosi di reati contro l'ordine economico. Ma - come già osservato - dei tre elementi menzionati quello che ha rilievo decisivo è la qualità, giacché provenienza e origine sono sempre in funzione della qualità.

c) Preso atto dell'interpretazione della cassazione, in una sorta di replica, il legislatore intervenne quindi con un secondo "tentativo", e cioè con la legge del 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ("decreto sulla competitività")⁷⁴⁵, il cui art. 1, comma 9 disponeva che «*all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine"*», cercando di azzerare uno degli argomenti della Suprema Corte⁷⁴⁶.

Interveniva in seguito di nuovo la Cassazione⁷⁴⁷ che pur confermando che nei prodotti industriali rileva la qualità dipendente dall'affidabilità tecnica del produttore e dall'origine imprenditoriale vi è una apertura della Corte circa la rilevanza per i consumatori di un concetto di origine geografica (luogo di fabbricazione) e non giuridico (responsabilità del produttore).⁷⁴⁸

In conclusione, si può a questo punto osservare quanto segue, in linea con le considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi: in genere, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo; invece, relativamente ai prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in relazione all'origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall'ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.»

⁷⁴⁵ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

⁷⁴⁶ Per una "colorita" critica al decreto cfr P.SPADA, *Il "vendicatore del pubblico" ovvero la legittimità costituzionale della protezione dei marchi*, in *Dir.ind.*, n.2/2007.

⁷⁴⁷ Cassazione penale, Sez. III, 23 settembre 2005, n. 34103, ove si legge che "Come è stato esattamente osservato (Sez. 3^a, sent. 17.2.2005/14.4.2005, ric. Acanfora) si tratta di una nozione di origine che è stata stabilita per il funzionamento del codice doganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalla frodi o dei produttori dalla illecita concorrenza. Tuttavia, per effetto del richiamo effettuato dall'art. 4, comma 49, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stampigliatura "prodotto in Italia" o "made in Italy", sempre in attesa del regolamento delegato di cui al comma 63, può essere apposta non solo quando il prodotto è stato integralmente fabbricato sul territorio nazionale, ma anche quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12.10.1992, ossia anche quando la merce è stata in parte prodotta o fabbricata all'estero, ma in Italia è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Nel caso di specie si tratta di magliette fabbricate in Romania sia pure per conto di una società italiana, la quale provvedeva solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione degli articoli, alla creazione dei modelli, degli stampi e della smacchiatura del filato, al supporto tecnico, alla spedizione in Romania dei prodotti semilavorati, che venivano assemblati nello stabilimento rumeno.

Si tratta quindi di merci che non sono state integralmente fabbricate nel territorio nazionale e per le quali in Italia non è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata e conclusasi con la fabbricazione di un prodotto nuovo.

Si tratta quindi di prodotti che non possono considerarsi di origine italiana, ai sensi delle citate disposizioni, sicché l'apposizione sugli stessi della dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" è idonea ad ingannare il consumatore sull'origine del prodotto ed integra il reato di cui all'art. 517 cod. pen."

⁷⁴⁸ Secondo F. ANTONACCHIO, *Etichettatura*, cit., p. 31: "In concreto, quindi, tale sentenza contiene già un preciso indirizzo interpretativo, essendo stata affermata indirettamente al rilevanza penale delle false o fallaci attestazioni relative all'origine geografica dei prodotti, a prescindere dall'individuazione del soggetto economico responsabile del processo produttivo". Si vedano sull'interpretazione della norma in esame altre sentenze della Corte di Cassazione: Cassazione penale, Sez. III, 12 luglio 2006, n. 24043 (per cui si veda anche oltre); Cassazione penale, Sez. III, 1 marzo 2007, n. 8684; Cassazione penale, Sez. III, 12 luglio 2007, n. 27250. In particolare si veda il par. 8 di quest'ultima pronuncia: "La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro sempre evidenziato che diverso è invece il caso

d) Pochi mesi dopo- di nuovo con lo strumento della decretazione di urgenza- si ha il decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 , convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248⁷⁴⁹.

L' art. 2-ter , rubricato "*Prodotti con false o fallaci indicazioni*" integrava ulteriormente l' articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 inserendo dopo le parole: «*L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione*» le seguenti: «*o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione*».

Tale ulteriore intervento ampliava in modo rilevante la fattispecie, configurando un'ipotesi di reato consistente non più esclusivamente nell'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, ma – ancor prima - in qualunque atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commercializzazione, così da anticipare – nelle intenzioni del legislatore – la tutela penale.

Tuttavia, anche questa nuova formulazione secondo l'interpretazione della Corte di legittimità risultava nei fatti inidonea a conseguire il risultato perseguito⁷⁵⁰.

- come quello in esame - nel quale sul prodotto non sia stato inserito soltanto il nome e la sede del produttore italiano, ma anche o solo la scritta "prodotto in Italia" o "made in Italy". In questa ipotesi, invero, attraverso l'apposizione di tale scritta, si fornisce al consumatore una indicazione normalmente atta ad essere intesa nel senso che il prodotto è stato interamente fabbricato in Italia, cioè una indicazione che - qualora invece il prodotto sia stato invece fabbricato all'estero - è sicuramente falsa circa l'origine del prodotto stesso. In tale ipotesi la circostanza che il prodotto sia stato fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano e che assicuri la qualità propria di quel produttore sembra irrilevante, atteso che il consumatore ben potrebbe determinarsi ad acquistare un prodotto soltanto in quanto effettivamente "prodotto in Italia" (o non "prodotto in Italia") o prodotto in qualche altra località, e ciò in base alle più svariate considerazioni soggettive, non necessariamente attinenti alla qualità del prodotto stesso.

L'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, non importa se per conto di un produttore italiano, è quindi sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore (Sez. 3, 15 aprile 2005, Tarantino).

Un comportamento del genere, quindi, integrava già il reato di cui all'art. 517 c.p., a prescindere dalla previsione della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, il quale espressamente dispone che "costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine". Questa disposizione, peraltro, assume ora rilievo determinante per la configurabilità del reato in quanto ha normativamente fissato le condizioni che devono ricorrere per stabilire quando un prodotto possa qualificarsi come fabbricato o non fabbricato in Italia e quando, pertanto, la stampigliatura "prodotto in Italia" o "made in Italy" apposta sullo stesso costituisca falsa indicazione sull'origine del prodotto ed integri il reato di cui all'art. 517 c.p." Della medesima sentenza si veda anche il par.12 ss, che distingue tra marchio "made in Italy" e DOP/IGP e opera un interessante accostamento tra "made in Italy" e indicazioni geografiche semplici di cui alla giurisprudenza (esaminata nel cap.II) della Corte di Giustizia: "D'altra parte, i marchi DOP e IGP differiscono sostanzialmente dal marchio di origine "made in Italy", in quanto presuppongono l'esistenza di un collegamento dimostrabile - attraverso appositi disciplinari - fra una determinata caratteristica del prodotto e un determinato luogo di produzione, spazialmente determinato.

Al contrario, il marchio di origine "made in Italy" non presuppone e non assicura in alcun modo la presenza di specifiche caratteristiche dei prodotti, ma si limita ad indicare al consumatore che l'impresa che ha realizzato il prodotto è ubicata in un determinato paese. Si tratta cioè di una situazione assimilabile a quella che la Corte di giustizia europea ha definito come "denominazione di origine geografica semplice", ovvero indicazione che "non implica alcun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica" (sent. 7.11.2000, nel proc. C-312/98)". Si vedano anche Cassazione penale, Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 2466 e Cassazione penale, Sez. III, 4 luglio 2008, n. 27063.

⁷⁴⁹ "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"

⁷⁵⁰ Cfr la critica di F. ALBISINNI, *L'origine*, cit., par. 6C: "La Corte di Cassazione, infatti, chiamata a decidere sul momento consumativo del reato di cui all'art. 517 cod. pen. in riferimento al "Made in Italy", ha chiarito

e) Con la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296⁷⁵¹) si è poi avuto un altro intervento legislativo, che ha ulteriormente esteso la fattispecie di fallace indicazione della provenienza e dell'origine dei prodotti. L' art. 1, co. 941, infatti, dispone che «*in relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli"*».

Nonostante l'esplicito richiamo legislativo all'uso decettivo di marchi aziendali la giurisprudenza di legittimità pare tuttavia incline a mantenere il proprio prevalente orientamento, che collega l'origine del prodotto ad un criterio aziendale e di impresa e non geografico⁷⁵².

3.2 segue: gli interventi del 2009

Si giunge così agli ultimi interventi, avutisi nel 2009 e che hanno riportato l'attenzione sul tema in modo piuttosto concitato e confuso, seguendo sempre una logica additiva e asistemica, sulla spinta di interessi particolari.

3.2.1 La legge 23 luglio 2009 n. 99: un "autogoal"

Il primo è quello della c.d. "legge sviluppo" (legge del 23 luglio 2009 n. 99), su cui si tornerà anche a proposito degli altri profili penalistici, intitolata significativamente "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, (nonché in materia di energia)*".

La legge infatti contiene anzitutto importanti novità in materia di diritto penale, evidenziate nell'apposita sezione di questo capitolo, ed in particolare il nuovo reato di cui all'art. 517 *quater* dedicato specificamente alla contraffazione delle indicazioni geografiche dell' agro-alimentare.⁷⁵³

che non è configurabile, e pertanto non è punibile, un'ipotesi di tentativo di commercializzazione tutte le volte in cui la merce recante fallaci indicazioni di provenienza sia stata sequestrata in dogana, poiché il blocco preventivo della merce in dogana impedirebbe di per sé qualunque atto di messa in vendita"(cfr Cass., III sez. pen., sentenza n. 27063 del 4 luglio 2008).

⁷⁵¹ "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*".

⁷⁵² Cfr la sentenza n. 8684 del 1 marzo 2007, pronunciata in riferimento al sequestro in dogana di una partita di orologi fabbricati in Cina (ad Hong Kong) ma recanti incisa sul retro della cassa la dicitura "*Officina del tempo – Italy*", ha confermato il risalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, pur dopo le disposizioni legislative, intervenute nel 2003, nel 2004, nel 2005, e nel 2006, per origine di un prodotto nella disciplina dell'etichettatura e dei marchi, deve intendersi esclusivamente il riferimento all'imprenditore responsabile della produzione e non al luogo geografico di produzione. Si veda, oltre a F. ALBISINNI, *L'origine*, cit., anche il contributo di L.C. BERETTA, *Oltre le violazioni della proprietà intellettuale: la violazione del marchio di origine "Made in Italy". Le risposte italiane ed europee*, relazione tenuta al Convegno SISPI del 6 e 7 giugno 2008 "*Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati*". Nel corso di tale importante Convegno sono state affrontate numerose questioni attinenti le tematiche qui esaminate da parte dei più illustri Docenti italiani.

All' art. 17 (*"Contrasto della contraffazione"*), però- per ciò che ora interessa- la legge n.99/2009 è intervenuta nuovamente anche sulla norma sul *"made in Italy"*, prevedendo, al comma 4, che *"all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;*

b) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».*

Appena emanata- la norma ha suscitato le reazioni critiche dei settori economici interessati e degli studiosi più attenti. Le critiche – del tutto condivisibili- possono essere così riassunte.

a) Anzitutto, da un punto di vista economico, l'obbligo di *"indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera"* avrebbe significato *"darsi la zappa sui piedi"* per i produttori italiani che ricorrano alla delocalizzazione (la maggior parte, e comunque la parte più efficiente del mercato, quella che ha saputo meglio adeguarsi alle logiche del mercato globale.), dal momento che numerose fasi della produzione sono svolte all'estero (si noti anche la richiesta necessità dell' *"evidenza"* dei caratteri⁷⁵⁴).

b) In secondo luogo, occorre richiamare la necessità di coerenza della normativa nazionale con quella comunitaria, ed in particolare con il Codice doganale comunitario (regolamento prevalente rispetto alla legge ordinaria, e direttamente applicabile) che prevede cosa debba intendersi, come si è visto, per *"origine delle merci"*, offrendo per i casi di delocalizzazione il criterio del *"paese dell'ultima trasformazione sostanziale"*.

⁷⁵³ Si veda l' art.15 della legge sulla *"Tutela penale dei diritti di proprietà industriale"*.

⁷⁵⁴ Ci si è chiesti: *"Sulla fiancata della Cinquecento, perché possa continuare ad essere marchiata Fiat, troveremo un gigantesco "made in Poland"?:così A.MINGARDI, L'ossessione del "made in Italy" rischia qui soprattutto di essere controproducente per quelle imprese che al "made in Italy" rendono più onore, in: <http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=8142>.*

c) In terzo luogo, come è stato scritto⁷⁵⁵, quella del “*made in Italy*” sta divenendo un’ “ossessione” per molti esponenti dell’imprenditoria e della politica che, di fronte alle esigenze pressanti della globalizzazione e alle difficoltà della crisi economica, vedono in una siffata certificazione una sorta di “panacea”, non facendo invece attenzione al complesso degli strumenti a disposizione dell’ordinamento (comunitario e nazionale): si pensi solo all’utilizzabilità dell’art.517 c.p. o delle altre fattispecie penali e amministrative, ove ne ricorrano i presupposti. L’ “ossessione” per il *made in Italy* appare poi anche espressione di una tendenza protezionistica che non giova certo a tenere fermo –pur nelle difficoltà– il principio di libera concorrenza⁷⁵⁶.

d) Come puntualmente rilevato da Cesare Galli, con la norma si introduceva poi “*un'assurda disparità di trattamento tra i prodotti fatti realizzare all'estero da imprese italiane e da imprese straniere, anche comunitarie, che appare costituzionalmente illegittima, ed evidentemente incompatibile con la disciplina europea in materia di libera circolazione delle merci*». In quanto al medesimo obbligo non sono soggette le aziende di altri Paesi, che possono semplicemente usare i propri marchi per lo scopo più tipico: evocare la fiducia del consumatore, senza costose “note a pie' di pagina”. ”⁷⁵⁷

⁷⁵⁵ Cfr A. MINGARDI, *L'ossessione*, cit.

⁷⁵⁶ Si veda, a titolo esemplificativo, una voce critica nel panorama industriale italiano, e cioè quella dell’Unione Industriale del Fermano, in http://www.clubdistretti.it/Archivi/archivi02/made_in_italy_fermo.htm, ove si riportano alcune “Osservazioni sulle proposte di legge nn. C-472, C-1250, C-2689, C-2805 relative alla istituzione di un marchio/indicazione “*Made in Italy*”. Ivi si spiega che: “Introdurre nuove limitazioni o obblighi, lungi dal garantire una maggiore protezione ai consumatori può invece danneggiare sia il sistema produttivo italiano, scoraggiando la delocalizzazione di fasi e processi produttivi, con un conseguente incremento dei costi di produzione, che, in ultima analisi, gli stessi consumatori, su cui l’aumento del prezzo finale del prodotto, dovuto ad un aggravio dei costi di produzione, si ripercuoterebbe. Va peraltro menzionato il fatto che la delocalizzazione anche parziale della produzione in paesi extracomunitari viene addirittura spesso incentivata dall’Unione Europea, che ha stipulato accordi preferenziali con alcuni paesi terzi che prevedono un trattamento di dazio agevolato o, addirittura, in alcuni casi azzerato. In definitiva, più che azioni di protezionismo, sarebbero opportune serie azioni di tutela contro la contraffazione internazionale del *Made in Italy*. Ad esempio, si potrebbe prevedere che la Comunità Europea, nei protocolli di intesa con i paesi in via di sviluppo o extracomunitari in generale inserissero come clausola inderogabile l’impegno da parte di questi ultimi ad impedire la contraffazione di marchi e denominazioni di origine. Concludendo riteniamo che le azioni da intraprendere vadano anzitutto rivolte ad impedire la contraffazione che tuttora viene fatta fuori dai nostri confini nazionali”.

⁷⁵⁷ Cfr A. MINGARDI, *L'ossessione*, cit., di cui si legga anche il seguente passaggio, “*L'ossessione del "made in Italy" rischia qui soprattutto di essere controproducente per quelle imprese che al "made in Italy" rendono più onore: ovvero quelle che, nel corso degli anni, hanno saputo integrarsi compiutamente nell'economia globale, delocalizzando alcune produzioni e portando il proprio know how altrove. Di solito, abbassando i costi per i consumatori. Ma soprattutto dimostrando una vitalità e una creatività preziosissime per il nostro tessuto economico. Specie con questi chiari di luna. L'esito più probabile di questa norma è il trasferimento di alcuni marchi a società collegate straniere, da parte delle aziende italiane. La Cinquecento non dovrà recare il "made in Poland", se come titolare dei marchi non figura la Fiat di Torino ma una sua subsidiary che ha sede altrove. Un trucco da azzeccarbugli? Piuttosto, una strategia praticabile solo da chi è grande abbastanza per non essere solo presente in altri Paesi con propri stabilimenti, ma anche con realtà imprenditoriali di diritto locale. Sottolinea il professor Galli che «l'applicazione di questa normativa distrarrà Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza dal loro vero compito nel settore dei segni distintivi, la repressione della contraffazione». Le risorse (tempo, quattrini, professionalità) sono limitate anche per le agenzie pubbliche, e come sempre accade a più compiti corrisponde una meno scrupolosa esecuzione degli stessi. È curioso riflettere sulla genesi di questi fenomeni. Lobbisti e legislatori, sperabilmente in buona fede, volevano “proteggere” le imprese italiane. Aiutarle, come La Malfa avrebbe voluto spingerle a esportare. Solo che di buone*

e) Oltre a ciò si aggiunga che la vera sfida, cui dovrebbero essere indirizzate tutte le energie delle competenti istituzioni in termini di tempo, attenzione organizzativa e normativa, nonché di risorse economiche, è la lotta alla contraffazione internazionale e alla criminalità che la alimenta.

3.2.2 Il decreto-legge n. 135/2009, e la legge n.166/ 2009:il “cento per cento *Made in Italy*”

Ecco allora che su questa norma è intervenuta il decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135⁷⁵⁸, convertito con la legge del 20 novembre 2009, n.166, che rappresenta l’ultima parola (per ora) del legislatore in materia ma si è accennato prima alle iniziative in corso per il settore tessile).

L’ art. 16 di tale decreto. rubricato “*Made in Italy e prodotti interamente italiani-*, di cui riportiamo il testo come risultante dopo la legge di conversione del 20 novembre 2009 n.166- prevede:

“ 1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'

intenzioni è lastricata la via che porta all'inferno, e dal protezionismo al masochismo la strada è breve. Qualsiasi intervento pubblico, qualsiasi norma speciale, produce automaticamente vincitori e vinti. I vincitori sono di solito quelli che mettono più sforzo nell'influenzare il legislatore. Se ci mettono sforzo è perché per loro è importante. Se per loro è importante, probabilmente stimano un maggiore ritorno da un investimento in lobbying, che in attività produttiva. Il che vuol dire che non stimano di risultare molto gradite ai consumatori, contando solo sulle proprie forze”.

⁷⁵⁸ “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europea”

punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. *All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».*

6. *Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:*

«49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. *Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

8. *L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.*

8-bis. *Al fine di consentire una maggiore competitivita' dei prodotti agro alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297⁷⁵⁹, sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con

⁷⁵⁹Art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, cit.

apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalità legate all'attività di smarchiatura.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».”(il comma 8 bis è aggiunto dalla legge di conversione)⁷⁶⁰

Sulla norma si fanno solo due brevi notazioni.

1) Anzitutto il comma 8 abroga il comma dell'art.17 della legge 99/2009 che aveva dato luogo alle problematiche viste in precedenza. Ci si chiede se non poteva aversi prima una maggiore ponderazione e concertazione per evitare un risultato così imbarazzante, e cioè una espunzione tanto rapida dall'ordinamento, propugnata dagli stessi operatori interessati. Ci si chiede che fine abbiano fatto ormai la “maestà della legge”, l'esigenza di sistema e di codificazione, la “qualità della normazione” di cui tanto si discorre. O, almeno, il buon senso.

2) La norma introduce quindi una distinzione tra “*made in Italy*” (“classico” o “generale”, che dir si voglia) e “*cento per cento made in Italy*”, complicando ulteriormente il sistema (non si crede per ora che tale intervento possa risolvere *de plano* i problemi che si pongono nel settore). Bisognerà anzi aspettare l'evoluzione del panorama normativo e giurisprudenziale, nonché interrogarsi sui rapporti tra le due fattispecie, sul loro coordinamento sistematico, oltre che sulla relazione tra tali fattispecie e tutte le numerose altre che affollano il panorama dei segni distintivi di mercato, in qualche modo attinenti alla qualità agro-alimentare. Se non altro, però, con la norma sull’*“interamente made in Italy”* si aggiunge un elemento dinamico di originalità e novità ad una vicenda che si attorcigliava sempre di più su se stessa. Come quando, in una famiglia numerosa, nasce un nuovo figlio!

In conclusione, il testo integrato oggi vigente dell' art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350⁷⁶¹ è il seguente:

⁷⁶⁰ Il d. lgs. 19 novembre 2004, n. 297 disciplina come si è visto nel primo capitolo le sanzioni per violazioni in tema di DOP e IGP; l'art. 1, comma 2, nel testo originario recita: “... 2. *Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto*”.

⁷⁶¹ Riassumendo, il comma risulta così modificato prima dal *comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, poi dall'*art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dal *comma 941 dell'art.*

“49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.»

3.3. Alcune criticità concorrenziali

Le ultime vicende sul “made in Italy” fanno emergere alcune criticità che pare opportuno ribadire in conclusione.

1) *In primis*, occorre sottolineare il primato del diritto comunitario, anche ove vi siano degli spazi per la regolamentazione nazionale. Tale affermazione- che può sembrare banale ad un orecchio specialistico- sembra non essere affatto scontata per molti portatori di interesse del settore agro-alimentare e spesso neppure per quanti si fanno promotori- anche ad alto livello- di proposte di legge. Anzi, spesso - come già si accennava a proposito del rapporto tra segni di qualità e principio

1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal comma 4 dell'art. 17, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, infine, dal comma 5 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con la legge 166/2009.

di libera circolazione delle merci- la presenza delle istituzioni comunitarie è avvertita come un “peso” da sopportare e un nemico contro cui lottare. Fondamentale invece rimane la difendibilità a livello comunitario di qualsiasi provvedimento, poiché anche in tema di etichettatura e “*made in Italy*” vigono direttive e regolamenti (questi, direttamente applicabili e, come ormai acquisito anche dalla nostra giurisprudenza costituzionale, prevalenti comunque rispetto alla legge ordinaria e agli altri atti aventi forza di legge). Oltre a tali norme cogenti (tra cui ricordiamo la Direttiva 2000/13 ed il Codice doganale comunitario) vi sono gli obblighi- per le norme tecniche quali sono le disposizioni su etichettatura e *made in Italy* - di comunicare alla Commissione europea gli schemi di provvedimenti ai sensi della Direttiva 98/34. Tale procedura di informazione- per la verità ancora poco “sentita” e conosciuta dal grande pubblico- è in realtà di grande importanza, in quanto cerca di risolvere preventivamente eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci che potrebbero porsi all’interno del mercato comune.

La Costituzione repubblicana, inoltre, con la riforma del Titolo V, nel 2001, ha previsto *expressis verbis* all’art.117, come limite generale alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni il rispetto dei “*vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”, vincoli che sono stati poi specificati dalla legislazione ordinaria.⁷⁶²

Occorrerebbe, in definitiva, che tutti acquisissero una maggiore consapevolezza che si è, ormai, in un sistema di governo “multilivello”, governato dal principio di sussidiarietà e da quello di autonomia territoriale, in cui ogni soluzione va cercata in un’ottica di sistema e di “leale collaborazione”. Il diritto comunitario non può più essere avvertito- come era agli inizi- un diritto minore”, quasi di stampo “esecutivo -amministrativo”, deputato soprattutto a erogare “aiuti” economici, essendo riservata invece l’elaborazione del “sistema” alla *mens* del legislatore e del giudice nazionale. L’originalità e l’efficacia dell’ordinamento comunitario -unico nel suo genere- hanno ampiamente dimostrato il ruolo propulsore delle istituzioni e delle Corti comunitarie, nonché la progressiva costruzione di un vero e proprio ordinamento, ove il sistema si costruisce, sì, per piccoli accrescimenti, gradualmente, a partire da problematiche concrete, ma, in realtà, vi sono principi ricorrenti, appunto sistemici, che non è possibile eludere, tra cui il principio concorrenziale.

2) Se il primato del diritto comunitario è ineludibile, è, allora, soprattutto a livello comunitario che occorre- faticosamente, ma con risultati più duraturi nel tempo-lavorare. Ciò è vero, *a fortiori*, per il settore agro-alimentare, in quanto la politica di qualità è da sempre inserita nel contesto della politica agricola comune ed ora al centro delle riforme che seguiranno il Libro Verde.

⁷⁶² Si vedano la legge n.131/2003 (legge *La Loggia*) nonché la legge n.11/2005 (legge *Buttiglione*).

L'unica strada percorribile è, insomma, anche per il caso dell'etichettatura e del "made in" l'elaborazione di *regole uniformi* per l'intero mercato comune, le cui frontiere sono soggette alle regole del Codice doganale comunitario. Occorre ribadire l'importanza delle regole doganali comunitarie, forse alquanto "snobbate" dagli studiosi. In realtà- sorprendentemente, come si è visto, proprio il Codice doganale comunitario (che è un regolamento comunitario, quindi, con la forza propria di tali atti!) contiene la "soluzione" del mistero dell'origine. Inoltre, il rispetto del principio concorrenziale- sia nella sua accezione classica di libera circolazione intra - comunitaria delle merci, sia nell'accezione di tutela del consumatore e salvaguardia della trasparenza concorrenziale sia, ancora, come non discriminazione tra gli operatori comunitari (aspetto, quest'ultimo, che richiama anche il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale) e come lotta alla contraffazione costituisce la "stella polare" a "più punte", da concretizzare nelle singole scelte normative e giurisprudenziali, secondo una logica di sistema⁷⁶³.

3) Se si ha, infine, consapevolezza dell'importanza della scelta concorrenziale- liberistica da tempo adottata dall'ordinamento comunitario e nazionale, è essenziale non indulgere a scelte di tipo protezionistico o a tendenze di tipo statalistico, sulla spinta di *lobby* di interessi (come, per le ultime modifiche al "made in Italy", è stato il settore tessile), pur essendo particolarmente difficile resistere, in tempo di crisi economica, a tali tentazioni.

L'infelice ritocco alla norma sul "made in Italy" della legge n. 99/2009, abrogata dopo poco più di due mesi, è un esempio emblematico (e paradossale) di tale logica asistemica: sotto la bandiera del rafforzamento della "competitività" delle imprese italiane e dell'"internazionalizzazione", si rischiava di danneggiare proprio le imprese nazionali più meritevoli, cioè quelle che nel tempo hanno saputo delocalizzare - secondo la logica del mercato globale, magari abbassando i costi per il consumatore. Oltre, come si è visto, a creare una disparità costituzionalmente illegittima e in contrasto con il principio di liberazione delle merci, e a favorire

⁷⁶³ Secondo F.ALBISINNI, *L'origine*, par.6 F: "Anche in questo caso, dunque, la logica di momento singolo e di addizione asistemica, che omette (volutamente, o per inconsapevolezza) di considerare il più ampio quadro di regolazione in cui la disposizione si iscrive, ha finito per rivelarsi inidonea a soddisfare anche il particolare obiettivo perseguito.

Sicché occorre prendere atto della sostanziale inefficacia di misure estemporanee ed occasionali in tema di comunicazione nel mercato, in assenza di una coerente risistemazione della disciplina dei segni distintivi.

E soprattutto, al contrario, occorre ricercare possibili ipotesi disciplinari di valorizzazione dei nomi geografici, adeguate rispetto alla specialità e specificità dell'agroalimentare, ma nel contempo capaci di collocarsi all'interno di un disegno sistematico, coerente rispetto ai principi comunitari di apertura dei mercati e di valorizzazione della concorrenza."

indirettamente i grandi produttori, in grado, comunque, di aggirare il dato normativo con stratagemmi di organizzazione aziendale⁷⁶⁴.

In definitiva, la recente vicenda del “*made in Italy*” dimostra quanto sia complesso tutelare la qualità dei prodotti nazionali sul mercato globale, rispettando pienamente i principi del libero mercato, capaci nel lungo periodo di permettere lo sviluppo dell’economia di un Paese.

4. Profili penalistici di tutela dell’agro-alimentare

Si visto finora che la tutela della qualità agro-alimentare, unitamente al perseguimento degli obiettivi concorrenziali, viene perseguita dall’ordinamento mediante molteplici normative e strumenti giuridici di diritto *lato sensu* civile (in cui ricomprendiamo anche il diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza), comunitario, amministrativo (si pensi ad esempio al procedimento per la registrazione delle indicazioni geografiche a livello nazionale e alle competenze dell’Agenzia delle Dogane appena viste).

Alle norme “preventive” si affiancano anche norme “repressive”, di rilevanza penale, tra cui si è già vista quella sul “*made in Italy*”. Il discorso non sarebbe tuttavia completo senza accennare anche ad altri profili inerenti alla tutela penale, *extrema ratio* che l’ordinamento pone a baluardo degli interessi fondamentali per la civile convivenza.

Il ricorso alla repressione penale dei fenomeni illeciti nel campo della proprietà intellettuale, e in particolare nel settore agro-alimentare, è avvertito peraltro come sempre più necessario proprio in ragione delle dimensioni che gli illeciti connessi alla contraffazione e più specificamente all’“agro-pirateria” stanno assumendo. E’ ancora una volta alla chiave di lettura della globalizzazione e dell’accresciuta concorrenzialità dei mercati che occorre fare riferimento, in quanto con l’aumento della dinamicità dei mercati, l’eliminazione o riduzione delle barriere doganali, lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle tecnologie informatiche, la velocizzazione degli scambi crescono anche i reati, sicchè alle opportunità che la globalizzazione offre in termini di sviluppo economico e opportunità di mercato si affianca un mondo- altrettanto ben organizzato-di attività criminale anch’essa “globalizzata”. Di fronte a questa situazione- che porta con sé gravi danni economici per il settore agro-alimentare dei Paesi più “attaccati”, quali il nostro, il potenziamento dello strumentario penalistico appare fondamentale, così come risulta cruciale

⁷⁶⁴Cfr A.MINGARDI, *L’ossessione*, cit., ove si riportano le posizioni espresse da Cesare Galli in un recente Convegno sul tema.

cercare soluzioni a livello comunitario⁷⁶⁵ e internazionale⁷⁶⁶ per far uscire la tutela penalistica dagli angusti spazi della sovranità nazionale, come avvenuto per gli altri settori dell'ordinamento. Com'è noto, infatti, gli Stati nazionali rivendicano per sé la potestà di porre sanzioni penali (aventi il massimo grado di afflittività, dal momento che incidono sulla libertà personale o sul patrimonio), in quanto tale potestà è anche la massima espressione della sovranità statale in campo sanzionatorio.

4.1 Norme penali rilevanti

Vi è da dire che- come già si è visto per le norme “preventive” sull'etichettatura- anche il quadro delle fattispecie penali rilevanti ai fini della tutela della qualità agro-alimentare non è affatto lineare e unitario e necessiterebbe secondo alcuni di una radicale riforma, più che di interventi puntuali più o meno radicali.⁷⁶⁷

Vi sono senz'altro alcune norme per c.d. “strategiche”, idonee a porre in evidenza la rilevanza penale della qualità agro-alimentare. Il Codice Rocco⁷⁶⁸, infatti, pur non considerando come bene giuridico autonomamente rilevante la qualità agro-alimentare “*tuttavia lascia intendere che eventuali violazioni possono rientrare nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumità (titolo VI) e di quelli contro l'economia, l'industria e il commercio (titolo VIII)*”.⁷⁶⁹ A tali due ordini di reati si aggiungano poi alcune fattispecie ricomprese nel Titolo VII, dedicato ai delitti contro la fede pubblica. Su diverse di queste fattispecie è intervenuta la legge “sviluppo” n. 99/2009, come si vedrà nel prossimo paragrafo (qui di seguito invece si riportano, per un utile confronto, le norme penali prima della recente modifica, ove intervenuta).

a) Tra i *delitti contro l'incolumità pubblica* (titolo VI) rilevano in particolare i delitti previsti nel capo II (*delitti di comune pericolo mediante frode*). Si pensi soprattutto agli artt. 439

⁷⁶⁵ Cfr M.VINCENTI, *Proposta di direttiva sulla tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Dir.ind.*, n.5/2007, p.468 ss.

⁷⁶⁶ Cfr i negoziati inerenti l' *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA), in <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting>, ove si rinvencono utili materiali.

⁷⁶⁷ Cfr. M. FABIO, *Profili penalistici dell'etichettatura nel sistema di qualità*, in S.ALAGNA (a cura di), *Marchi ed etichette in un sistema di qualità*, cit., p. 109 .

⁷⁶⁸ Si vedano F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, Milano, 2008. Per la giurisprudenza relativa alle norme qui citate, si rinvia a S. BELTRANI- R.MARINO- R. PETRUCCI (a cura di) *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Napoli, 2006; F. COLLI- F. FERRI- S. GENNARI, *I Codici Civile Penale per l'esame di avvocato*, Piacenza, 2007, R. BRICCHETTI - A. CADOPPI - P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Roma, 2006.

⁷⁶⁹ Cfr M. FABIO, *Profili penalistici*, cit., p.110 -111.

(avvelenamento di acque o sostanze alimentari),⁷⁷⁰ 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari)⁷⁷¹, 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)⁷⁷² e 444 (commercio di sostanze alimentari nocive).⁷⁷³

b) Tra i delitti contro la fede pubblica (titolo VII), al capo II (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento) occorre guardare, per la loro specifica utilizzabilità nella lotta alla contraffazione, in particolare di matrice internazionale- all' art. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)⁷⁷⁴ e all'art.474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)⁷⁷⁵.

c) Infine, sono di importanza centrale per la tutela industrial-penalistica- tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (titolo VIII), al capo II (delitti contro l'industria e il commercio) gli artt. 515 (frode nell'esercizio del commercio)⁷⁷⁶, 516 (vendita di

⁷⁷⁰ Art. 439 cod.pen. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) “Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni”.

⁷⁷¹ Art. 440 cod.pen. (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari). “Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali”.

⁷⁷² Art. 442 cod.pen.(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) “Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli”.

⁷⁷³ Art. 444 cod.pen.(Commercio di sostanze alimentari nocive) “Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve”.

⁷⁷⁴ Art. 473 cod.pen. (testo previgente alla modifica della l. 99/2009) (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali).

«Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.»

⁷⁷⁵ Art. 474 cod.pen..(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.»

⁷⁷⁶ Art. 515 cod.pen. (Frode nell'esercizio del commercio)

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.» .

prodotti alimentari genuini come genuini)⁷⁷⁷ e 517 (*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*)⁷⁷⁸.

In relazione a tali delitti è prevista la misura della pubblicazione della sentenza (art. 518)⁷⁷⁹ nonché un'aggravante specifica a tutela degli alimenti e bevande “*a denominazione geografica o d'origine*”, introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.⁷⁸⁰

Rispetto a tale quadro normativo si vogliono qui puntualizzare solo due aspetti generali.

1) Anzitutto, pare che la tutela della qualità agro-alimentare avvenga per c.d. “indirettamente” attraverso la tutela dei beni direttamente tutelati dalle singole categorie di reati, appartenenti per questo a titoli diversi. E' attraverso la tutela ora della incolumità pubblica, ora della fede pubblica (che investe in modo speciale la tutela del consumatore) ora dell'ordine economico (che, nel nostro ordinamento, è anche tutela del principio di libera concorrenza) che il diritto penale raggiunge anche lo scopo di tutelare la qualità agro-alimentare, peraltro spesso con difficoltà di coordinamento tra le varie fattispecie.

2) Questo approccio “indiretto” - pur utile in quanto pragmatico ed elastico- crea qualche difficoltà ove ad essa si aggiunga la non sempre agevole definizione dei termini cui si collega la tutela di tale qualità, quali i concetti generali di “adulterazione”, “contraffazione”, “genuinità”⁷⁸¹, cosa che nel diritto penale può rilevare ai fini del principio di stretta legalità ed in particolare della tassatività della norma penale.

⁷⁷⁷ Art. 516 cod.pen. - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.*

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.»

⁷⁷⁸ Art. 517 cod.pen. - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino lire duemilioni.»

⁷⁷⁹ Art. 518 cod.pen. - *Pubblicazione della sentenza.*

«La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.»

⁷⁸⁰ Art. 517-bis cod.pen. - *Circostanza aggravante.*

«Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.»

⁷⁸¹ Si veda M. FABIO, *Profili*, cit. ove cita S. LATTANZIO, *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari* (art.440 c.p.), in *Dizionario dei reati contro l'economia*, a cura di G. MARINI e C. PATERNITI, Milano, 2000, p.62.

Per questo è stato proposto di valorizzare anche nel campo del diritto penale l'etichetta- quasi ricongiungendo aspetto preventivo e aspetto repressivo della tutela della qualità agro-alimentare- come *“formale discrimen tra lecito e illecito: nel senso che sono le indicazioni e le informazioni contenute nelle etichette a rendere obbligatori determinati parametri qualitativi e a consentire i necessari controlli sull'operato del produttore e , in qualche caso, del venditore. L'etichetta e, in certa misura, il marchio descrittivo divengono così punti di riferimento obbligato per il sistema penale della qualità alimentare, finendo quasi col configurare una specie di “documento d'identità dell'alimento- c.d. tracciabilità (...). La rispondenza o meno delle sostanze alimentari ai dati elencati nelle etichette consentirà infatti di configurare eventualmente un giudizio di responsabilità in capo al produttore (e/o commerciante). In altri termini, la corretta utilizzazione dello strumento tecnico-giuridico dell'etichetta consentirebbe di approdare ad attribuzioni di responsabilità penale meno controverse rispetto a quelle cui si addivene basandosi sui generali concetti astratti di genuinità, nocività, cattivo stato di conservazione .Le indicazioni fornite con chiarezza e trasparenza ai consumatori non solo riescono a garantire la buona qualità dei prodotti, ma sono utili strumenti di supporto per la ricostruzione di un quadro di riferimento affidabile pure in materia di responsabilità penale”*. Per ottenere tale risultato, tuttavia, è auspicabile che si realizzino quegli obiettivi di semplificazione e migliore regolamentazione che si sono visti in tema di etichettatura.

4.2 Le innovazioni della “legge sviluppo” (legge n. 99/2009)

Su tale quadro normativo è intervenuta di recente la legge 23 luglio 2009 n. 99 (c.d legge sviluppo”), la quale con il suo art. 15 (*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*) ha apportato diverse modificazioni, con lo scopo di rafforzare la lotta alla contraffazione, anche, specificamente, nel settore agro-alimentare.

In particolare,

a) l'art. 473 (*Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*) è stato sostituito dal seguente: *“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”, così come l’articolo 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). che ora recita: “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

b) Sono state introdotte alcune nuove disposizioni dopo l’articolo 474.

Anzitutto, l’ art. 474-bis, che prevede lo strumento della *confisca* obbligatoria: «*Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.*

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto⁷⁸², se si tratta di cose che servono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di

⁷⁸² L’art. 240 cod.pen. recita: “*Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.*

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato”.

non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”.

In secondo luogo, la circostanza aggravante dell' art. 474-ter , che deriva dalla consapevolezza che spesso- come si diceva- la contraffazione è un fenomeno di criminalità organizzata e che muove ingenti risorse economiche. Recita la nuova disposizione:“*Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.*

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma”

Si prevede anche una circostanza attenuante all' art. 474-quater: “*Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”.*

c) La “legge sviluppo” interviene poi sull'art. 517 sostituendo le parole: «*fino a un anno o*» con «*fino a due anni e*»; dopo l'articolo 517-bis sono aggiunte poi tre nuove disposizioni particolarmente rilevanti ai nostri fini, di cui si approfondirà -per la stretta inerenza al presente lavoro- il nuovo reato previsto dall'art. 517 quater.

Oltre a tale norma - che si vedrà nel dettaglio nel prossimo paragrafo- sono stati inseriti: l' art. 517-ter (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*), secondo cui “*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la*

vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale” ; nonché l’ art. 517-quinquies (Circostanza attenuante), secondo cui “Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”.*⁷⁸³

4.3 segue. In particolare, i nuovi reati di cui all’ art. 517 quater cod.pen.

Per il settore agro-alimentare, la novità più rilevante introdotta dalla legge n.99/2009 (art.15) risiede nell’art. 517 quater che introduce il reato di “*contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*”, disponendo che:

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

⁷⁸³ Si vedano inoltre l’ art. 16 della legge n.99/2009, secondo cui “*I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. (omissis)*”, nonché, in relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, l’art. 25-bis “*Delitti contro l’industria e il commercio*” secondo cui “1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari”

Varie le notazioni che possono farsi sulla norma, su cui occorrerà peraltro attendere le prime applicazioni e interpretazioni.⁷⁸⁴

1) Può dirsi anzitutto che si tratta di un delitto e che, essendo stato introdotto dall’art. 15 della “legge sviluppo”, entrata in vigore il 15 agosto 2009 , la sua applicazione riguarda fattispecie verificatesi successivamente a tale data, in base al principio di legalità (sub specie di irretroattività delle legge penale , almeno delle norme *in malam partem*) di cui all’art.25 della Cost. e 2, comma 1 cod. pen., ove si legge che “*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costitutiva reato*”.

2) L’art.517 *quater* prevede poi *due reati autonomi*, quello del primo comma “*chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari*” e quello del secondo comma “*chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte*”. L’autonomia dei delle due fattispecie reati rende perciò possibile il concorso materiali di reati.

3) Il presupposto dei due reati è che l’oggetto della condotta siano “*indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*” e che sussista la condizione del quarto comma, ovvero che “*siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*”. Dunque, bisogna che si tratti di indicazioni geografiche o denominazioni di origine tutelate, a vario titolo, in Italia, il che ricomprende senz’altro nel campo di applicazione della norma le DOP e le IGP di cui al Reg.(CE) n.510/06 , così come quelle nel settore del vino di cui al Reg.(CE) n. 479/08 o degli spiriti (le indicazioni geografiche di cui al Reg. (CE) 110/08), oltre alle denominazioni di origine di cui all’Accordo di

⁷⁸⁴ Si è debitori per il commento all’articolo in esame e per i problemi ad esso sottesi alla relazione tenuta dall’Avv. Giorgio Bocedi il giorno 29 settembre 2009 a Reggio Emilia, durante il Corso di formazione per agenti vigilatori promosso da AICIG (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche) , presso la sede del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Lisbona, recepito in Italia con la legge n. 676/67 e quelle protette con accordi bilaterali tra UE e paesi terzi .

Deve trattarsi però sempre di prodotti “agro-alimentari”, per cui rimangono fuori altre tipologie di indicazioni. Come si vede, il presupposto del nuovo reato e la limitazione che esso contiene fa della norma uno strumento specifico per la tutela dei prodotti tipici dell’agro-alimentare, a denominazione protetta.

4) Per ciò che concerne il reato del primo comma, sono due le condotte punibili previste in via alternativa: quella della “contraffazione” e quella dell’”alterazione”, dovendosi intendere, secondo i principi elaborati nella materia della tutela dei segni distintivi, con la prima nozione la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica o denominativa del segno distintivo, e con la seconda una riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo originario. E’ importante notare, però, che non si richiede un rischio di inganno per il pubblico.

Nel reato del primo comma, pare ipotizzabile il tentativo e il dolo richiesto è generico (basta cioè la consapevolezza da parte dell’agente della condotta di contraffazione o alterazione).

5) Una diversa struttura, più articolata, presenta il reato di cui al secondo comma, ove sono elencate una serie di condotte punibili- rispetto alle quali è pure ipotizzabile il tentativo- e si prevede, riguardo all’elemento soggettivo, la necessità del dolo specifico (quindi, oltre alla consapevolezza dell’agente della condotta, il ” *fine di trarne profitto* ” (che può consistere anche non in un vantaggio economico). La criticità maggiore di tale secondo comma sta nel fatto che si parla solo di indicazioni e denominazioni contraffatte: il legislatore sembra aver “smarrito” la condotta dell’alterazione presente nel primo comma, e ciò potrebbe essere un grave rischio in ragione della tassatività della norma penale, che comporta il dovere, per il legislatore, di procedere ad una precisa determinazione della fattispecie penale e, quindi, della condotta vietata per il giudice, di non applicare la norma penale a casi non espressamente previsti (con conseguente divieto di analogia).

6) Le prospettive di applicazione e di interpretazione della norma non possono poi essere svincolate dalle norme comunitarie sulle indicazioni geografiche registrate e dalla loro interpretazione pretoria. Si è visto ampiamente nel secondo capitolo che l’ambito di protezione delle DOP e IGP di cui all’art. 13 del 1 Reg. (CE) n. 510/06 assicura una tutela ampia, anche in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Ora, l’applicazione del nuovo reato dipende molto dal coordinamento tra i concetti di contraffazione/alterazione di cui all’art. 517 *quater* e le

ipotesi previste dall'art.13, in particolare le nozioni di *imitazione*, *usurpazione* e soprattutto *evocazione*⁷⁸⁵.

Ad esempio ci si può chiedere se vi sia coincidenza tra la nozione di “evocazione” (che si basa, come si è visto, una situazione di somiglianza concettuale, fonetica, ottica) e quella di “alterazione”(che riguarda immagini di riferimento, simboli), potendosi ritenere che il concetto di evocazione non è coincidente ma più ampio di quello di alterazione: proprio per questo, però, in casi di evocazione vi può essere senz'altro il *minus* dell'alterazione (dunque, per fare un esempio celebre, “*Parmesan*” – che costituisce evocazione di “Parmigiano Reggiano” secondo la decisione della Corte di giustizia prima esaminata- rappresenta anche una alterazione ai fini penalistici)

Dunque, anche nel diritto penale il diritto comunitario (in particolare quello direttamente applicabile perché di fonte regolamentare) esplica il suo primato, dovendo essere tenuto presente nell'interpretazione delle norme nazionali ed eventualmente anche nella loro disapplicazione ove queste non siano ad esso conformi, con il limite tuttavia del rispetto della lettera della norma penale.

4.4 *segue*. I rapporti con il d. lgs. n. 297/2004

Un altro aspetto che dovrà essere approfondito nell'applicazione della nuova norma è il rapporto tra l'art. 517 *quater* e le disposizioni di cui al d.lgs. n.297/2004⁷⁸⁶.

Premesso, infatti, che tale testo di legge riguarda solo le DOP e le IGP di cui al Reg.(CE) n. 510/2009 e che dunque esclusivamente riguardo a questa tipologia di indicazioni geografiche si pone un problema di coordinamento, va ricordato che, secondo il principio del *ne bis in idem* sostanziale, nelle ipotesi di concorso di norme nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto, e tale principio vale anche nel rapporto tra illeciti penale e illeciti amministrativi (quali quelli previsti dal d.lgs.n.297/2004).Per garantire il rispetto del *ne bis in idem*, l'ordinamento pone un altro principio, cioè quello di specialità (art.15 cod. pen e art. 9 della legge n.689/1981) che offre la soluzione secondo cui prevale (e dunque si applica) la norma speciale, qualunque sia la sua natura (penale o amministrativa), essendo norma speciale quella che contiene tutti gli elementi della norma generale più un elemento in più (un *quid pluris*). Tuttavia il principio di specialità non si applica (quindi, si applicano entrambe le norme) se i fatti sono diversi, e dunque non vi è concorso

⁷⁸⁵ Si vedano i casi *Gorgonzola* (C-87/97), *Feta II* (cause riunite C-465/02 e C-466/02), *Parmesan II* (causa C-132/05), *Grana Padano* (causa T 291/03) esaminati in precedenza. si ricorderà in particolare che la nozione di *evocazione* si riferisce all'ipotesi in cui “*il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione*” (paragrafo 25 della sentenza *Gorgonzola*)

⁷⁸⁶ Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante “*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004
Anche per questa parte, si fa riferimento agli spunti di riflessione esposti dall'Avv. Bocedi nel Corso prima citato.

apparente di norme oppure, caso che qui più interessa, ove vi sia una *clausola di riserva*. (es. “salvo che il fatto non costituisca reato”, “fuori del caso etc”). Si ha una clausola di riserva, dunque, quando è una delle due norme a prevedere cosa debba applicarsi

Dunque, sopravvenendo la norma dell'art.517 *quater*, in riferimento alle disposizioni del d.lgs.297/2004, ove sia l'uno che l'altro testo di legge si riferiscano allo “stesso fatto”, si avrebbe l'applicazione della sola norma penale, ove vi sia una clausola di riserva a favore di essa. Vi sarebbe invece un concorso della norma amministrativa e della norma penale ove il fatto sanzionato fosse diverso⁷⁸⁷.

Capitolo IV

⁷⁸⁷ Cfr ad es. l'art.2 del d.lgs. 297/2004: (“Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio”) “1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. 7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata”.

COMPETIZIONE SUL MERCATO GLOBALE E TUTELA INTERNAZIONALE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

”The enduring competitive advantages in a global economy lie increasingly in local things – knowledge, relationships, motivation – that distant rivals cannot match”

(M.PORTER, *Clusters and the new economics of competition*, in *Harvard Business Review*, 76/1998, p. 77ss.)

SOMMARIO

Premessa. Le indicazioni geografiche nel panorama internazionale.

1. Alla ricerca di una tutela: il quadro degli Accordi multilaterali

- 4.1 La Convenzione di Unione di Parigi del 1883
- 4.2 L’ Accordo di Madrid del 1891
- 4.3 L’ Accordo di Lisbona del 1958

2. La tutela delle indicazioni geografiche negli Accordi TRIPs (1994) e nei negoziati di Doha

- 2.2 Le disposizioni della Sezione Terza - Parte Seconda degli Accordi TRIPs
 - 2.2.1 La definizione di indicazione geografica dell’art. 22 comma 1
 - 2.1.2 L’ “insufficienza concorrenziale” della regola generale sulla protezione delle indicazioni geografiche (art.22 comma 2)
 - 2.1.3 Il “modello” dell’art. 23 sulle indicazioni geografiche dei vini e degli spiriti
- 2.2 I negoziati del *Doha Round*: la perdurante controversia sulle indicazioni geografiche, tra il “già” e il “non ancora”.
 - 2.2.1 La Dichiarazione di Doha (2001), le “*Draft Modalities*” (2008), il processo informale (2009)
 - 2.2.2 Sullo sfondo dei negoziati: la competizione tra due blocchi di Paesi...
 - 2.2.3 Il sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche (c.d. Registro): verso una trasparenza globale?
 - 2.2.4 L’estensione della protezione dell’art. 23: per andare oltre l’inganno
 - 2.2.5 Il globale come opportunità per il locale

Premessa. Le indicazioni geografiche nel panorama internazionale.

Si è visto che le indicazioni geografiche costituiscono uno strumento privilegiato di tutela della qualità agro-alimentare specificamente correlata ai fattori naturali e umani presenti in un determinato territorio (c.d. *milieu géographique*). Il radicamento in una determinata origine territoriale è il nucleo centrale di tale diritto di proprietà intellettuale, in particolare come configurato – nelle forme della DOP e dell’IGP- nell’ordinamento comunitario, ordinamento che presenta a livello mondiale il sistema più articolato e intenso di tutela di esse.

L’esigenza di protezione dei prodotti agro-alimentari – da conciliare con il principio concorrenziale- non rimane confinata all’interno del mercato comune che, pure, è un esempio di “globalizzazione regionale”, e su cui, come, si è visto, i problemi di tutela non sono pochi. In ambito comunitario, tuttavia, soccorrono numerose disposizioni normative nonché effettivi rimedi che

fanno dell'Unione europea un sistema avanzato per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche.

Tutelare la qualità agro -alimentare diventa invece molto più complicato quando occorre assicurare la protezione in Paesi terzi, non soggetti quindi alle regole comunitarie, ed in particolare in quei Paesi lontani dalla tradizione europea (e mediterranea soprattutto) – giuridica e culturale- di tutela della qualità.

Tale esigenza di tutela si pone perché il riferimento al “locale” costituisce un notevole vantaggio competitivo e un valore economico⁷⁸⁸ da sfruttare sul mercato globale, di cui sono ben consapevoli anche quegli operatori dei Paesi in cui la tradizione agro-alimentare non è radicata. Infatti, come si è visto nel primo capitolo- proprio nel momento in cui, con la globalizzazione economica, si accrescono la liberalizzazione degli scambi, la rapidità e velocità planetaria dei flussi merceologici, la standardizzazione e omogeneizzazione dell'offerta, nonché diventa modello dominante quello di una concorrenza basata sulle produzioni di massa e l' abbassamento dei costi - la capacità di competere, nel settore agro-alimentare, su una qualità in senso “forte” rappresenta una grande opportunità, quale modo per differenziarsi decisamente. Di tale “appetibilità” concorrenziale delle indicazioni geografiche come strumento di tutela della qualità agro-alimentare e di concorrenza (pur con i limiti e costi visti nel secondo capitolo) dovrebbero però giovare gli operatori di quei Paesi che ne hanno il merito (e che investono sulla reputazione connessa al prodotto tipico), i quali giustamente sul mercato globale intendono implementare la propria capacità di sviluppare competizioni più di tipo qualitativo che quantitativo. Invece, sempre più spesso, si verificano indebiti agganciamenti parassitari alla notorietà di indicazioni geografiche straniere, fondate giuridicamente vuoi su marchi registrati previamente, vuoi sulla (presunta) genericità dei termini. a questi illeciti, si è visto, si cerca di rimediare con gli strumenti del diritto comunitario e nazionale (es. la norma sul “*made in*”) allorché i prodotti giungano nella giurisdizione comunitaria. Ove però si tratti di situazioni che si verificano in paesi terzi, soccorrono solo (e in modo non sempre sufficiente) i rimedi offerti dai diritti nazionali. Ecco perchè hanno fondamentale importanza le convenzioni internazionali, quali unici possibili strumenti di limitazione della sovranità statale.

E' necessario allora ricostruire quali strumenti normativi siano disponibili a livello internazionale per tutelare le indicazioni geografiche. In proposito- delineando il quadro delle Convenzioni internazionali- occorre soffermarsi in particolare sul dibattito in corso nell'ambito del WTO sulla riforma degli Accordi TRIPs, che è la sede in cui si potrà avere qualche sviluppo

⁷⁸⁸ Per una lettura economica, si veda M .POINELLI, *An Economic Assessment of the International Protection of Geographical Indications*, in: <http://www.tesaf.unipd.it/minnesota/It/mauro-poinelli.pdf> e E.PROTA - G. VIESTI, *La delocalizzazione internazionale del made in Italy*, in *L'industria* n.3, luglio-settembre 2007.

positivo, e che è emblematico delle “correnti” di pensiero che animano la Comunità internazionale sul punto. Prima dei TRIPs, come ricorda incisivamente Germanò⁷⁸⁹, “fuori delle frontiere dell’Unione Europea, la disciplina di tutela delle denominazioni geografiche era possibile solo tra gli Stati firmatari della Convenzione di Parigi e nei limiti e secondo le modalità di questa. In tutti gli altri l’arbitrio era massimo, tanto da potere ripetere, con riguardo ad essi, ciò che gli antichi geografi scrivevano sulle loro mappe per indicare il centro sconosciuto dell’Africa: hic sunt leones”.

Occorre poi sempre avere presente che assicurare una maggiore tutela alla proprietà intellettuale sul mercato globale significa combattere quel risvolto negativo della globalizzazione dei mercati, che è costituito dalla “globalizzazione (anche) della contraffazione”: tutelare meglio le indicazioni geografiche- strumento tipicamente basato su una qualità effettiva- significa rafforzare un prezioso strumento competitivo e contemporaneamente lottare contro la contraffazione, che si annida anche nelle fragilità e nelle insufficienze nel disposto normativo, oltre che nella aperta violazione di questo⁷⁹⁰.

1. Alla ricerca di una tutela: il quadro degli Accordi multilaterali

Anzitutto, il riferimento all’origine geografica nella comunicazione commerciale è stato avvertito come valore economico e concorrenziale sin dalla fine dell’Ottocento: a quel periodo risalgono infatti i primi Accordi multilaterali in materia.

A livello internazionale, fondamentalmente due sono le tipologie di accordi che gli Stati possono stipulare per incrementare in modo reciproco la protezione delle rispettive indicazioni geografiche: anzitutto, accordi bilaterali⁷⁹¹, cioè tra soli due Paesi, come trattati indipendenti o come parte di accordi commerciali più ampi.⁷⁹²

⁷⁸⁹ A. GERMANO’, *Le indicazioni geografiche nell’Accordo Trips*, in *Riv. dir. agr.* 2000, I, p. 417.

⁷⁹⁰ Si vadano B. HINDLEY, *Globalisation and its discontents*, in *Luiss International Journal*, giugno 2000, nonché L. COSTATO, *Globalizzazione: perchè, quando, come*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2001, p.332 ss.

⁷⁹¹ La soluzione degli accordi bilaterali è spesso insoddisfacente perchè “limitata, con poche eccezioni, a intese tra Paesi che conoscono entrambi denominazioni famose, delle quali, per così dire, si “scambiano” la protezione”(sic C.GALLI, *Globalizzazione*, cit., p.65).

⁷⁹² M.HOPPERGER, *Geographical indications in the international arena: the current situation*, International Symposium on geographical Indications 12 luglio 2007).cit.,in:http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bei_07/wipo_geo_bei_07_www_81753.doc.

Secondo E.O.CACERES, *Perspectives for geographical indications*, cit. ,p.5: “From the point of view of GI producers, unfortunately in most cases, the scope of protection of bilateral agreements remains de minimis (only for wines and spirits)”.

Una seconda e più interessante possibilità è poi quella degli Accordi multilaterali, tali in quanto sottoscritti da una pluralità di Paesi aderenti.

Tali convenzioni internazionali rappresentano il tentativo –al fine di offrire strumenti efficaci di tutela – di più soggetti di diritto internazionale di superare insieme il limite della sovranità nazionale - limite che, poi, a livello comunitario è stato travalicato in modo più incisivo e “*sui generis*” attraverso la progressiva instaurazione di un ordinamento sovra-nazionale. Tutto ciò con l’unico strumento possibile, e cioè con l’auto-limitazione di tale sovranità mediante accordi internazionali e la costituzione eventualmente di organizzazioni internazionali, quali il WTO (OMC) e il WIPO (*World Intellectual Property Organization*, OMPI).

Tali convenzioni multilaterali sulle indicazioni geografiche - che costituiscono un panorama differenziato per scopi, definizioni, terminologia e fortuna quanto a numero di adesioni ed efficacia-sono, in ordine cronologico, la Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, l’ Accordo di Madrid del 1891 (vigente nel testo di Stoccolma del 1967), la Convenzione di Stresa sull’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi del 1 giugno 1951, l’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale ed infine gli Accordi TRIPs del 1994, stipulati nell’ambito del WTO, i quali ultimi rappresentano un punto di svolta su cui più diffusamente ci si soffermerà.

Sono infatti gli Accordi TRIPs che hanno specificamente riconosciuto -per un’ampia platea di Paesi- l’autonomia delle indicazioni geografiche come diritto di proprietà intellettuale e la loro formale “parità” di rango giuridico rispetto agli altri diritti quali marchi, brevetti etc, sebbene con una configurazione che appare sin dall’inizio compromissoria.

Dal 1994, sulla base della possibilità offerta dallo stesso Accordo, sul tema della tutela delle indicazioni geografiche sono in corso una serie di negoziati- che passano attraverso le varie Conferenze interministeriali all’interno del WTO- per cercare un difficile accordo per la revisione delle disposizioni sulle indicazioni geografiche, avvertite fin da subito come insufficienti da Paesi come l’Unione europea. Il WTO- in quanto unica sede davvero rappresentativa a livello mondiale per numero di aderenti sui problemi del commercio e della proprietà intellettuale- appare sempre di più però la sede privilegiata per la discussione sulle indicazioni geografiche e la *chance* più importante per una “globalizzazione giuridica”, necessaria perché quella economica non sia foriera di effetti dannosi e iniqui per le diverse economie.

Prima di approfondire le disposizioni sulle indicazioni geografiche dell'Accordo TRIPs e i negoziati in corso, occorre brevemente delineare il quadro delle altre convenzioni multilaterali, cronologicamente anteriori e tuttora in vigore⁷⁹³.

Come inquadramento generale di tali Accordi multilaterali, appare molto interessante accennare alla ricostruzione sistematica presentata da Davide Sarti al Convegno SISPI del 6 e 7 giugno 2008⁷⁹⁴. Sarti – avendo come parametri di classificazione e diversificazione 1) il rilievo da attribuire al *milieu géographique* quale elemento della fattispecie, 2) l'estensione della protezione 3) il pubblico rilevante per accertare presupposti e ambito di tutela della denominazione o indicazione, distingue le regolamentazioni esistenti a livello internazionale in tre grandi sistemi.

a) Il primo sistema, che assicura una protezione “minima”, è quello della Convenzione di Unione di Parigi (ampliata dall'Accordo di Madrid del 1891) e degli Accordi TRIPs.

Tale sistema è basato sul divieto di inganno in ordine alla provenienza geografica- rilevante per le caratteristiche qualitative del prodotto; ha come presupposto un *milieu géographique* non replicabile, o quanto meno di fatto non replicato dai terzi utilizzatori dell'indicazione geografica; inoltre, quanto alla percezione del pubblico, l'indicazione deve essere *effettivamente ed attualmente* percepita dal pubblico in funzione di identificazione di prodotti dotati di determinate caratteristiche qualitative legate al territorio (con conseguente relatività della percezione a seconda dei Paesi, il che crea seri problemi di tutela⁷⁹⁵); il pubblico di riferimento sembra quello del luogo di utilizzazione dell'indicazione e la tutela è diversificata secondo i differenti territori.

b) All'altro estremo, vi è il sistema di protezione “massima” del regolamento comunitario sulle DOP/IGP, su cui ci si è ampiamente soffermati, e che prevede una protezione estesa ad ogni forma di approfittamento della reputazione, con il solo limite della comparabilità dei prodotti (ma si è vista la prospettiva della tutela “extramercologica” delle indicazioni geografiche). Il *milieu géographique* è concepito ampiamente, anche nella forma più blanda dell'IGP, e la protezione è estesa uniformemente in tutti i paesi della Comunità, indipendentemente dalle diverse modalità di percezione del pubblico dei vari Stati. Inoltre la protezione è cristallizzata al momento della registrazione da parte della Commissione, non essendo poi possibile far valere cause di nullità o decadenza della registrazione, né di volgarizzazione.

⁷⁹³ Per un commento ai punti principali dei singoli Accordi, si vedano: L.SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli*, cit, p.484 ss; L.SORDELLI, *Indicazioni geografiche*, cit., p. 838.

⁷⁹⁴ Cfr Convegno "Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati" del 6 e 7 giugno 2008, tenutosi a Roma (www.sispi.org).

⁷⁹⁵ Cfr anche L.C.UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Appendice di aggiornamento*, Padova, 2008 (commento al Reg.(CE)n.510/2006).

c) Vi è infine il sistema di protezione “intermedio” dell’Accordo di Lisbona, in cui la protezione presuppone un *milieu géographique* non replicabile; la protezione si estende ad utilizzazioni accompagnate da *disclaimer* ma non a qualsiasi sfruttamento della reputazione della denominazione (non si parla di “evocazione”); essa è uniforme per tutti gli Stati, e non può essere in linea di principio contestata per volgarizzazione ma davanti alle giurisdizioni nazionali per mancanza di *milieu*.

1.1 La Convenzione di Unione di Parigi del 1883

Scendendo nello specifico, la prima fonte che occorre menzionare è la Convenzione di Unione di Parigi (CUP)⁷⁹⁶, stipulata nel 1883, che all’art. 1 ricomprende nella nozione di proprietà industriale anche le “*indicazioni di provenienza o denominazioni di origine*”; all’art. 10 vieta le importazioni di prodotti recanti una “*indicazione falsa relativa alla provenienza*” e, soprattutto, all’art. 10-*bis* considera atto di concorrenza sleale l’uso di indicazioni idonee a determinare nel pubblico un errore, fra l’altro, sulle caratteristiche delle merci, e perciò anche l’errore conseguente all’uso di indicazioni geografiche ingannevoli. Dunque la CUP identifica le indicazioni geografiche come un DPI autonomo, anche se non ne chiarisce la nozione. La preoccupazione dell’Accordo era soprattutto quella di impedire che una “*indication of source*” fosse usata falsamente, e cioè per riferirsi ad un’area geografica da cui il prodotto non provenisse effettivamente.

L’art. 19 della CUP autorizzava poi le Parti a stipulare tra loro speciali accordi per la protezione della proprietà industriale, cosa che è avvenuta nel 1891 con l’Accordo di Madrid e nel 1958 con l’Accordo di Lisbona⁷⁹⁷.

⁷⁹⁶ Per un commento agli accordi internazionali di seguito esaminati cfr L.C.UBERTAZZI (a cura di), *Commentario*, cit..

⁷⁹⁷ Cfr M.HOPPERGER, *Geographical*, cit., p. 8 ss “*A provision prohibiting the use of a false indication of source appeared as early as in the original text of the Paris Convention of 1883. However, that protection was rather limited, since the prohibition was only applicable where the false indication of source was used in conjunction with a fictitious or non-existing trade name. Article 10 of the Paris Convention in its current version sets forth that, in cases of “direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer or merchant,” Article 9 of the Paris Convention should be applicable. Article 9 provides that goods bearing a false indication of source are subject to seizure upon importation into countries party to the Paris Convention, or within the country where the unlawful affixation of the indication of source occurred or within the country of importation. This seizure shall take place at the request of the public prosecutor, or any other competent authority, or any interested party. However, Article 9(5) and (6) of the Paris Convention allows that countries party to the Paris Convention whose national laws do not permit seizure on importation or inside the country to replace those remedies by either a prohibition of importation or by any other nationally available remedy. Furthermore, Article 10ter(2) contains an undertaking of the States party to the Paris Convention to allow federations and associations representing producers and trade circles to bring actions in order to enforce the means of protection envisaged in Articles 9 and 10*”.

1.2 L' Accordo di Madrid del 1891

Nel 1891 fu stipulato l'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di origine false o ingannevoli dei beni.

Infatti, dal momento che la CUP in origine non garantiva la protezione dall'uso di false indicazioni per sè "*but only where such use occurred in connection with the use of a false trade name*"⁷⁹⁸, i Paesi che avevano un interesse ad una protezione più elevata a livello internazionale delle "*indications of source*" si fecero promotori di uno speciale accordo, più ristretto (appunto l'Accordo di Madrid), che obbliga gli Stati che ne sono parte non solo ad impedire l'uso di "false" indicazioni di provenienza ma anche di indicazioni "ingannevoli"⁷⁹⁹, ampliando così, seppure in minima parte, l'ambito della tutela, estendendo sul piano applicativo il divieto delle false indicazioni anche per il loro impiego su insegne, documenti o pubblicità e disciplinando più compiutamente le modalità del sequestro.⁸⁰⁰ Tale sviluppo della CUP può ben essere letto come manifestazione dell'esigenza di offrire un più adeguato strumento di lotta alla concorrenza sleale sul mercato internazionale che allora andava sviluppandosi.

1.3 L' Accordo di Lisbona del 1958

A parte le convenzioni multilaterali stipulate per specifici settori merceologici- come la Convenzione di Stresa per le denominazioni di origine dei formaggi del 1951- il più significativo Accordo prima dei TRIPs è sicuramente l'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione a livello internazionale (31 ottobre 1958), amministrato

⁷⁹⁸ Così M.HOPPERGER, *Geographical*, ibidem.

⁷⁹⁹ Si legga ancora M.HOPPERGER, *Geographical*, ibidem: "*This may be the case, for example, where a given geographical name exists in two different countries, but was used as an indication of source only for products originating from that place in one country. Use of that indication of source by producers from the other country cannot be regarded as use of a "false" geographical indication, although consumers may be deceived by such use*".

E' da precisare che non bisogna confondere l' Accordo in esame con l'*Accordo di Madrid, sempre* del 1891, relativo al sistema per la registrazione internazionale dei marchi, accordo che può rilevare anche per la protezione delle indicazioni geografiche in quei Paesi in cui queste sono protette attraverso lo strumento del marchio e non con un sistema sui generis di protezione delle indicazioni geografiche. Del 1989 è il protocollo relativo all'Accordo di Madrid del 1891. Il sistema di Madrid ha poi costituito un modello per l'Accordo di Lisbona del 1958. Si veda sul punto O'CONNOR and company, European lawyers, *Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later... A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members*, in: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf; O.ROVAMO, *Monopolising names? The Protection of Geographical Indications in the European Community*, agosto 2006, in <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/julki/pg/rovamo/monopoli.pdf>.

⁸⁰⁰ L.SORDELLI, *Indicazioni geografiche*, cit., p.838.

dall'OMPI (WIPO), il quale riprende come modello il meccanismo della registrazione internazionale dei marchi disciplinata dall'*Arrangement* di Madrid del 1891.

L' Accordo di Lisbona ha stabilito un sistema internazionale di registrazione e protezione delle denominazioni di origine, definite, riprendendo la tradizione francese, "*appellations of origin*". Secondo l'art. 2, "*si intende per denominazione di origine, ai sensi del presente Arrangement, la denominazione geografica di un Paese, di una regione o di una località che serve a designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali o fattori umani*". Dunque, In base a tale norma, per aversi protezione di una denominazione in base all'Accordo di Lisbona, questa deve avere la capacità di identificare un luogo caratterizzato da fattori umani e naturali che influenzano in modo essenziale la qualità del prodotto (c.d. *milieu géographique*).

Presupposto per la registrazione presso l'Ufficio apposito dell'OMPI è che tali denominazioni siano già "*riconosciute e protette come tali nel loro paese d'origine*": i Paesi aderenti sono quindi liberi di adottare un proprio sistema di designazione delle denominazioni, che, una volta registrate, sono protette anche nelle altre nazioni.

Il meccanismo dell'Accordo di Lisbona si basa su una domanda che dagli uffici nazionali viene trasmessa a quello internazionale, il quale la notifica agli altri uffici nazionali dei Paesi membri. A questi Paesi viene quindi estesa la protezione, salvo che, in base all'art. 5, i relativi uffici abbiano notificato entro un anno il loro rifiuto motivato di accordare tutela alla denominazione richiesta⁸⁰¹.

Dunque vi è una protezione territorialmente autonoma- pur con riserva degli Stati del potere di notificare un rifiuto di protezione. Vi è altresì la possibilità di un controllo anche successivo sul rispetto dell'art. 2 dell'Accordo (agendo in giudizio a livello nazionale).

L'impostazione di tale accordo non consente di dare rilievo al cambiamento di percezione da parte del pubblico dei consumatori, dal momento che l'art. 6 esclude la possibilità di dichiarare la genericità della denominazione in un Paese membro cui sia stata estesa la protezione, a meno che la genericità non sia riconosciuta nel paese d'origine .

Contrariamente alla CUP e agli Accordi TRIPs- che si vedranno- l'Accordo di Lisbona ha il vantaggio di estendere la protezione *oltre il rischio di inganno*, avvicinandosi nell'ampiezza della tutela del sistema comunitario, in quanto l'art. 3 contempla anche i casi di uso della denominazione tradotta, o accompagnata da espressioni quali *genere, tipo, modo o imitazione*. Dunque, l'Accordo di Lisbona, per questo suo trascendere i limiti del rischio di inganno (almeno parzialmente, in quanto non prevede la nozione di "evocazione", al contrario dei regolamenti comunitari) è caratterizzata da

⁸⁰¹ Cfr L.C.UBERTAZZI, *Commentario*, cit., ibidem.

una certa “modernità”, anche in quanto essa già prevede un meccanismo di registrazione e si può giovare della struttura istituzionale del WIPO. Grande limite dell’Accordo è però- contrariamente ai TRIPs e probabilmente anche per il più elevato livello di protezione garantito (il risvolto della medaglia...), il numero esiguo di Paesi aderenti⁸⁰².

Oltre allo scarso numero di firmatari, l’Accordo presenta altri limiti che ne minano l’efficacia: anzitutto, solo i Paesi che già proteggono le denominazioni di origine possono parteciparvi; inoltre non si prevede uno strumento di risoluzione delle controversie (la tutela è assicurata a livello nazionale). Ciò nonostante sull’Accordo vi è un rinnovato interesse,⁸⁰³ testimoniato anche da un certo numero di adesioni negli ultimi anni.

2. La tutela delle indicazioni geografiche negli Accordi TRIPs (1994) e nei negoziati di Doha

2.1 Le disposizioni della Sezione Terza - Parte Seconda degli Accordi TRIPs

“Nel mercato internazionale l’utilizzazione indebita di un nome geografico notoriamente indicativo di prodotti tipici e di qualità ha due conseguenze. La prima (...) è che altri produttori si approfittino della fama e della reputazione di un certo prodotto per smerciare i propri, simili agli altri ma mancanti di quelle qualità organolettiche che soltanto il terreno ed il clima di quella determinata area geografica sono capaci di attribuire. La seconda è il rischio che il nome si “volgarizzi” e perda di distintività (...). Ora, nella misura in cui il diritto di utilizzare l’indicazione geografica, per la sua forte ricaduta nella gara concorrenziale per la conquista del mercato, ha un valore economico, si è sentita la necessità di pervenire, nel quadro dell’Uruguay Round, alla disciplina internazionale dell’uso delle indicazioni geografiche.”⁸⁰⁴

⁸⁰² Al momento 28 Paesi, l’Italia dal 29 dicembre 1968.

⁸⁰³ M.GEUZE, *Let’s have another look at the Lisbon Agreement: its terms in their context and in the light of its object and purpose*, relazione tenuta nell’ambito dell’ International Symposium on Geographical Indications, organizzato congiuntamente dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) e dalla SAIC (State Administration for Industry and Commerce of the People’s Republic of China), Beijing, 26-28 giugno 2007 in: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=81756 Si vedano anche gli interessanti articoli disponibili in: http://www.wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo_journal.pdf, in particolare di D.GERVAIS, *The Lisbon Agreement’s Misunderstood Potential*.

⁸⁰⁴ A. GERMANO, *Le indicazioni geografiche*, cit., p. 417.

Il punto di svolta per il dibattito in sede internazionale sulla tutela delle indicazioni geografiche è rappresentato dagli Accordi TRIPs stipulati nel 1994 nell'ambito dei negoziati dell'*Uruguay Round* tra i Paesi membri del WTO⁸⁰⁵.

Prima di esaminare gli sviluppi più recenti del dibattito sulle indicazioni geografiche (che costituisce una delle aree più difficili nell'ambito dei negoziati del WTO), occorre esaminare i punti salienti delle norme dedicate dall'Accordo a tale diritto di proprietà intellettuale, sottolineando il grande valore sistematico della presenza in un Accordo internazionale (di tale importanza e numero di aderenti)- di una disciplina autonoma delle indicazioni geografiche - seppure compromissoria e non del tutto soddisfacente⁸⁰⁶.

Si tratta di un esplicito riconoscimento della distinzione e parità giuridica delle indicazioni geografiche rispetto agli altri DPI, ed in particolare rispetto ai marchi- che rappresenta il punto di partenza per la ricerca di una tutela più efficace e rappresenta nel contempo una importante vittoria dei Paesi fautori di una politica "pro-indicazioni geografiche" quali il nostro.

La Sezione Terza - Parte Seconda dell'Accordo TRIPs, dedicata alle indicazioni geografiche, può essere suddivisa in quattro segmenti normativi⁸⁰⁷: 1) anzitutto, è riportata la definizione di indicazioni geografiche (art. 22 comma 1); 2) vi è poi la protezione prevista in generale per le indicazioni geografiche dei settori diversi dal vino e dagli spiriti (art. 22 comma 2, 3 e 4); quindi, è predisposta una protezione addizionale per le indicazioni geografiche del settore del vino e degli spiriti (art.23) ; 4) infine, sono previste altre regole riguardanti eccezioni alla protezione e i futuri negoziati (art.24).

2.1.1 La definizione di indicazione geografica dell'art. 22 comma 1

Secondo l'art. 22 comma 1 "*ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*".

⁸⁰⁵Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747; ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 (Accordi GATT/TRIPs) (in Suppl. ordinario n. 1, alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1994)

Sugli i Accordi TRIPs si veda S.SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1996 (la seconda edizione è del 1999). Per un commento generale ai TRIPs, cfr anche D. J. GERVAIS, *The Trips Agreement: interpretation and implementation*, E.I.P.R. 1999, 21(3), p. 156 ss

⁸⁰⁶ Sulle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs si veda anche M. GEUZE, *The Provisions on Geographical Indications in the TRIPs Agreement*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 1/2009, (disponibile in: www.esteyjournal.com) p.50 ss, nonché A. GERMANO', *Le indicazioni geografiche nell'Accordo Trips*, cit.

⁸⁰⁷ M. GEUZE, *The Provisions*, cit., p.52

Su tale definizione si possono fare alcune notazioni.

1) Anzitutto, gli Accordi TRIPs operano consapevolmente una scelta di semplificazione⁸⁰⁸ rispetto alle precedenti convenzioni multilaterali ed in generale all'incerto quadro terminologico e definitorio esistente, proponendosi di offrire una propria definizione unica (*“ai fini del presente accordo”*), senza contenere alcun rinvio ad altre Convenzioni internazionali, come invece l'Accordo ha ritenuto di fare per altri istituti di proprietà intellettuale.⁸⁰⁹

2) Tale *reductio ad unum*, in particolare, comporta il superamento della tradizionale distinzione tra denominazioni d'origine e indicazioni di provenienza. In particolare, l'Accordo non ripropone la dicotomia del diritto comunitario tra DOP e IGP: deve tuttavia ritenersi che le indicazioni geografiche ricomprendano non solo le IGP ma anche le DOP comunitarie, in quanto la formula dei TRIPs è onnicomprensiva, e la semplificazione operata non può provocare problemi in quanto la DOP è più specifica dell'IGP.⁸¹⁰

3) Occorre poi notare che la tutela non riguarda i *servizi*, ma solo i *prodotti* (l'esclusione è logica in quanto i servizi mai potrebbero dipendere essenzialmente dalle caratteristiche dell'area⁸¹¹) e non riguarda solo le indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari, ma ha carattere generale.

4) La definizione è molto vicina a quella, riportata in precedenza, dell'Accordo di Lisbona: tuttavia si nota l'assenza dell'esplicito riferimento ai fattori umani, assenza però superabile in quanto *“è logico ritenere che, se il prodotto deve trarre le sue qualità e la sua notorietà dalla determinata area geografica in cui è realizzato,(...) assieme ai fattori naturali sia anche l'attività umana quella che giustifica l'acquisizione delle caratteristiche particolari che rendono tipico e famoso il prodotto di quella terra”*.⁸¹² Tuttavia l'assenza potrebbe essere anche letta come *“un abbassamento del profilo della qualità, richiesta come componente del prodotto d'origine”*.⁸¹³

5) In base a tale definizione, la *qualità*, la *notorietà* o *altre caratteristiche del prodotto* essenzialmente attribuibili all'origine geografica possono essere ciascuno una base sufficiente per la protezione come indicazione geografica, non sono cioè richieste in modo cumulativo.

6) Infine è da notare che si parla di *“notorietà”*, che certamente è meno di *“reputazione”*⁸¹⁴, dato che può essere letto come abbassamento della soglia di accesso, con conseguente allargamento dei beneficiari ed esaltazione della natura dell'indicazione geografica come segno

⁸⁰⁸ S.SANDRI, *La nuova*, cit., p. 47 ss; si veda anche L. SORDELLI, *Indicazioni geografiche*, cit., p.838.

⁸⁰⁹ Così nota S.SANDRI, *La nuova*, cit., p.50-51

⁸¹⁰ Cfr A.GERMANO', *Le indicazioni*, cit., p.420 -421.

⁸¹¹ Così A. GERMANO', *Le indicazioni*, cit., p.420 -421.

⁸¹² Sic A. GERMANO', *ibidem*.

⁸¹³ S.SANDRI, *La nuova*, cit., p.51.

⁸¹⁴ Cfr A. GERMANO', *ibidem* e S. SANDRI, *La nuova*. cit., p.51

distintivo⁸¹⁵ (Si fa tuttavia presente che il testo inglese parla comunque di “*reputation*”, nonostante la traduzione in italiano).

Pare opportuno qui citare anche gli artt. 29 e 30 del nostro Codice della proprietà industriale dedicati alle indicazioni geografiche⁸¹⁶. E' noto che il c.p.i. ha assunto proprio gli Accordi TRIPs come modello per la sua struttura sistematica, come si legge anche nella Relazione illustrativa⁸¹⁷. Le indicazioni geografiche sono state ricomprese, in base agli artt.1 e 2 del c.p.i., come autonomi DPI, nella categoria dei diritti non titolati, in modo da assicurare una protezione anche nei casi in cui si prescindano da formali riconoscimenti (quale ad esempio quello comunitario)⁸¹⁸. Inoltre tali indicazioni vengono sganciate dalla tradizionale collocazione nell'ambito della concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c., ambito in cui erano rimaste anche in seguito all'introduzione dell'art. 31 del D. Lgs. n. 198 del 19 marzo 1996⁸¹⁹, con cui si adeguava l'ordinamento nazionale agli Accordi TRIPs.

⁸¹⁵ Si legga in proposito S. SANDRI, *La nuova*, cit., p.52: “*La notorietà è certamente qualcosa meno della reputazione (...).Non è quindi richiesto quel particolare connotato qualitativo che si esprime in una valutazione di livello superiore a quello soltanto della presenza di una determinata qualità. La notorietà del prodotto dovrà comunque essere attribuibile alla sua origine geografica. In buona sostanza, ai fini della protezione delle indicazioni geografiche, l'art.22 sembra abbassarne la soglia di accesso, marcando per le indicazioni geografiche più l'aspetto della natura di segno distintivo, che quello della garanzia di una qualità superiore*”

⁸¹⁶ Secondo l' art. 29 del c.p.i.: “*Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione*”. Secondo l'art. 30, “*1.Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico*”. Va ricordato che in base all'art 2 del c.p.i , poi, “*ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*” e che secondo l'art.2 , comma 4, “*Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine*”.La configurazione come diritto autonomo delle indicazioni geografiche ha come conseguenza pratica una maggiore tutela, dal momento che sono applicabili gli strumenti di tutela previsti nell'ultima parte del c.p.i.per tutti i DPI, e non solo la disciplina della concorrenza sleale.

⁸¹⁷ Disponibile in: <http://www.ubertazzi.it/it/codiceip/bozza1relazione.pdf>

⁸¹⁸ Per approfondimenti si vedano G.SENA, *Confondibilità e confusione.I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv.Dir.Ind.*, I, 2006, p. 17 ss; A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “codice”*, in *Riv.Dir.Ind.*, I, 2004, p.99; A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 7 ss; S. SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Dir.ind.*, 2005, 1, p.22; G:FLORIDIA, *Il riassetto*, cit., p.1479.

⁸¹⁹ Secondo la disposizione: *1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.*

2.1.2 L' "insufficienza concorrenziale" della regola generale sulla protezione delle indicazioni geografiche (art.22 comma 2)

Le indicazioni geografiche così configurate – non ricadenti nell'ambito dell'art.23 dell'Accordo- sono protette in base all'art. 22 comma 2, che così dispone: *“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)”⁸²⁰.

1) Dunque, si deve osservare anzitutto che gli Accordi TRIPs - nell' obbligare gli Stati membri ad impedire designazioni dei prodotti tali da ingannare il pubblico in ordine all'origine geografica del prodotto o comunque da costituire una violazione dell'art. 10 bis CUP- sono improntati ad uno *standard* di tutela ispirato in linea di principio al rischio di inganno, dunque *“ancora estremamente basso”*.⁸²¹

Tale protezione contro l'inganno è intesa come vero e proprio errore da parte del pubblico sulla provenienza geografica o comunque sulla qualità del prodotto, ma non anche (se non in parte per i vini) contro l'agganciamento parassitario, che *“in quest' epoca dominata dai mezzi di comunicazione è invece altrettanto importante, sia per i produttori, sia per i consumatori, le cui scelte sono comunque influenzate (e quindi fuorviate) dall'uso di denominazioni che siano in grado*

2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una indicazione geografica.

3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.”

⁸²⁰ I rimanenti commi dell'art.22 prevedono che *“3. Un membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine.*

4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio”.

⁸²¹ Cfr C. GALLI, *Globalizzazione*, cit., p. 62 ss.

di mettere produzioni estranee alla zona “tipica” al traino della reputazione di cui godono i prodotti originari di essa”⁸²².

2) In ragione di ciò, si può pensare che la funzione delle indicazioni geografiche come configurata dai TRIPs consiste nell’ identificazione di un prodotto (non come proveniente da un’impresa, come per il marchio, ma come proveniente “*da un’area geografica che per un insieme di circostanze, non necessariamente legate ad uno standard di qualità superiore, determini comunque una componente del prodotto (una qualità, la notorietà o una qualche altra caratteristica) che ne permetta la individuazione da parte del consumatore e quindi ne possa liberamente orientare le scelte d’acquisto*”⁸²³.

3) Vi è poi da notare che la tutela si estende non solo alla indicazione espressa ma anche alla semplice presentazione di un prodotto che abbia l’effetto equivalente nell’indicare che è originario di un’area geografica diversa da quella vera, anche quando l’indicazione assume la forma del suggerimento, e quindi “*possa pervenire allo stesso risultato della falsa indicazione attraverso uno o più elementi, verbali o emblematici, anche in collegamento l’uno l’altro che abbiano effetto, in via di sintesi, sul livello di attenzione del consumatore*”. Anche in questo caso si deve avere un’erronea rappresentazione sulla vera origine del prodotto che inganni il consumatore⁸²⁴.

4) Un altro punto da sottolineare è il problema della relatività nel tempo e nello spazio⁸²⁵ della capacità del luogo di indicare al pubblico la presenza di caratteristiche proprie della produzione del luogo, soprattutto quando le tecniche di produzione sono riproducibili altrove.

L’armonizzazione operata è infatti solo apparente, in quanto le norme convenzionali impongono ai Paesi membri una tutela delle indicazioni geografiche relativa ai singoli Stati, che presuppone la capacità dell’indicazione geografica di evocare presso il pubblico di ciascun territorio nazionale la provenienza del prodotto e le caratteristiche qualitative. Ciò comporta una diversificazione da Stato a Stato quando una denominazione geografica non è percepita nei diversi paesi in un identico significato evocativo.⁸²⁶ Se da un lato, dunque, l’importanza dei TRIPs è dovuta soprattutto al fatto che il WTO è la sede più vasta (per il numero di aderenti) ove si possa a livello internazionale cercare comunanze di vedute sulla tutela delle indicazioni geografiche, tale grande numero di aderenti ed il fatto che la protezione che si può richiedere ai sensi degli Accordi TRIPs è relativa ai singoli Paesi, comporta notevoli costi ed incertezza di esiti (di qui l’importanza della proposta di un sistema multilaterale di registrazione e di notifica, che si vedrà, come esiste, con proprie specificità, per l’Accordo di Lisbona e per l’ordinamento comunitario).

⁸²² Così C.GALLI, *Globalizzazione*, cit., p. 68.

⁸²³ Cfr S. SANDRI, *La nuova*, cit., p.52.

⁸²⁴ S.SANDRI, *ibidem*.

⁸²⁵ Cfr L.C. UBERTAZZI, *Commentario*, cit.

⁸²⁶ Si veda anche la ricostruzione di Davide Sarti riportata in precedenza.

5) L'obbligazione in capo agli Stati membri è infine una obbligazione di risultato e non di mezzi (“*i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire..*”). Per questo anche sistemi basati sul marchio (come quello statunitense) e non su una protezione *sui generis* delle indicazioni geografiche possono essere in linea di principio idonei a tutelare le “indicazioni geografiche”.

Ora, l'analisi di tale norma evidenzia una serie di insufficienze - da tempo messe in luce dai Paesi sostenitori di un rafforzamento della protezione delle indicazioni geografiche- che sono altrettanti argomenti a favore dell'estensione, nell'ambito del *Doha Round* (come si vedrà tra breve) della tutela dell'art. 23 anche a settori diversi da quello dei vini e degli spiriti.

I limiti dell'art. 22 rappresentano, in chiave concorrenziale, altrettanti svantaggi competitivi per i Paesi che vogliono puntare sulla qualità agro-alimentare e, nel contempo, punti di debolezza facilmente sfruttabili dai *competitors* sleali, in un mercato - ben diverso da quello della fine dell'Ottocento quando la CUP, matrice dell'impostazione dei TRIPs sul punto, veniva stipulata- in cui contano immagine e comunicazione suggestiva e in cui è tutelata la funzione attrattiva del marchio, oltre il limite merceologico, con significativo squilibrio a danno delle indicazioni geografiche.

La protezione delle indicazioni geografiche assicurata dal sistema TRIPs / CUP (cui l'art.22 rinvia) – essendo di tipo per c.d. “tradizionale”, basato cioè sul rischio di inganno inteso *stricto sensu* come vero e proprio errore sull'origine (senza cenni, ad esempio, alla nozione di “evocazione” né all'uso di “*disclaimers*” (tipo, stile, metodo etc, come invece nell'art. 23)- non pare in grado di fronteggiare le sfide concorrenziali della globalizzazione e necessita di una riforma perché la protezione non rimanga, una protezione “minima”.

2.1.3 Il “modello” dell'art. 23 sulle indicazioni geografiche dei vini e degli spiriti

Ai limiti dell'art. 22 sopperisce in parte, per le sole indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici, l'art. 23 dell'Accordo.

Secondo il primo comma “*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*⁸²⁷.

Dal momento che l'art. 23 impedisce il *mero uso* di una indicazione geografica quando non è usata per un vino proveniente dal luogo indicato dall'indicazione geografica e non è limitato al rischio di inganno, tale norma costituisce il punto di riferimento per i Paesi sostenitori di un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche, i quali ne propugnano l'estensione anche agli altri prodotti. Inoltre la parte finale della norma contempla come violazioni del diritto sull'indicazione geografica anche i casi di traduzione o uso di "*disclaimers*", dunque parzialmente fa sua una logica di lotta al parassitismo a prescindere dal rischio di inganno.

L'art. 23 è al centro, come si vedrà, dei travagliati negoziati di Doha, in quanto da tempo i Paesi sostenitori del rafforzamento della tutela a livello internazionale delle indicazioni geografiche ne indicano come necessaria l'estensione dello *standard* di tutela in esso previsto (più elevato di quello dell'art. 22) a tutte le indicazioni geografiche. Lo stesso art. 23 comma 4 ipotizza poi la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici.

⁸²⁷ I successivi commi dell'art.23 così recitano: "2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.

3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'art. 22, paragrafo 4. Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema".

2.2 I negoziati del *Doha Round*: la perdurante controversia sulle indicazioni geografiche, tra il “già” e il “non ancora”

L’art. 24⁸²⁸ è l’ultima disposizione degli Accordi TRIPS dedicata alle indicazioni geografiche ed è lo specchio più evidente del fatto che l’attuale regolamentazione sul tema ha costituito, da un lato, un travagliato punto di arrivo (compromissorio) delle diversità di vedute tra gli Stati e, dall’altro, costituisce solo un punto di partenza per ulteriori sviluppi, dal momento che

⁸²⁸ Art. 24 (Negoziati internazionali. Eccezioni)

“1. I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell’art. 23. Un membro non può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilità di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l’oggetto dei negoziati stessi.

2. L’applicazione delle disposizioni della presente sezione è sottoposta ad esame dal consiglio TRIPS; il primo esame ha luogo entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo OMC. Qualsiasi problema inerente al rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni può essere sottoposto all’attenzione del consiglio che, su richiesta di un membro, procede a consultare qualsiasi membro o i membri sulla questione in merito alla quale non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilaterali tra i membri interessati. Il consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitare l’attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione.

3. Nell’attuare le presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’accordo OMC.

4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data.

5. Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l’uso in buona fede:

a) prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel membro in questione ai sensi della parte VI, oppure

b) prima che l’indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d’origine, le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, nè il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest’ultimo è identico o simile a un’indicazione geografica.

6. La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC.

7. Un membro può disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all’uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l’uso pregiudizievole dell’indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo membro, purché per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data è anteriore a quella in cui l’uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto nel membro in questione, a condizione che l’indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.

8. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico.

9. Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d’origine, o che siano ivi cadute in disuso”.

l'Accordo stesso prevede all'art.24- consapevole della propria compromissoria e "interinalità"- la possibilità di futuri negoziati volti a rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche, da un lato, e, dall'altro, possibili eccezioni alle disposizioni contenute nell'Accordo, concernenti in particolare la tutela dei marchi in relazione alle indicazioni geografiche. Dunque, elasticamente, la possibilità di un *maius* e di un *minus* rispetto alla regola. Si potrebbe dire che le indicazioni geografiche a livello internazionale sono in bilico, usando una formula cara alla teologia cattolica, ed in particolare all'escatologia, tra il "già" e il "non ancora": tale situazione dinamica è condizionata proprio dall'esigenza di competitività sul mercato globale e sulle diverse "visioni" di tale concorrenzialità, che portano ad un vero e proprio scontro tra "sistemi" di Paesi.

Sulla base, dunque, della possibilità dinamica offerta dall'art. 24, fin dai primi anni di applicazione degli Accordi si sono avviati negoziati per trovare una diversa modulazione della tutela delle indicazioni geografiche. I negoziati hanno avuto come tappe fondamentali le Conferenze interministeriali di Doha, in Qatar, nel novembre 2001 (quarta Conferenza ministeriale); di Cancun, in Messico (Quinta Conferenza), nel settembre 2003; di Hong Kong, nel dicembre 2005 (Sesta Conferenza) e infine di Nuova Delhi (3 e 4 settembre 2009)⁸²⁹.

Si tratta di un percorso diplomatico molto travagliato, con molti fuochi incrociati e (solo) qualche passo avanti, di cui vanno menzionati quelli che paiono i tre snodi cruciali: la Dichiarazione di Doha del 2001, le "*Draft modalities*" del luglio 2008 e l'appena iniziato processo di consultazione informale del Direttore generale del WTO Pascal Lamy, iniziato nell'aprile 2009.

2.2.1 La Dichiarazione di Doha (2001), le "*Draft Modalities*" (2008), il processo informale (2009)

a) Dopo che già nel 1996 il Consiglio TRIPs aveva iniziato, in base all'art. 24 comma 2, lo studio di una possibile riforma delle disposizioni in esame, e dopo lo studio da parte degli Stati membri di una serie di questioni contenute in una "*checklist*", il dibattito tra i Membri del WTO sulla tutela delle indicazioni geografiche ha avuto il suo punto di svolta con l'inizio del c.d *Doha Round*.

In particolare, occorre fare riferimento alla *Dichiarazione ministeriale* adottata a Doha il 14 novembre 2001⁸³⁰, che manifesta il punto di convergenza raggiunto nei lavori della Conferenza, e il "*work program*" futuro su cui si sta lavorando da allora.

⁸²⁹ P. McCALMAN, *The Doha Agenda and Intellectual Property Rights*, ottobre 2002, in: <http://www.adb.org/Economics/PDF/DOHA/McCalman.pdf>.

⁸³⁰ In: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

Nell'art. 18 di tale Dichiarazione gli Stati membri affermavano che *“in vista di completare il lavoro iniziato nel Consiglio sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Consiglio TRIPS) relativamente all'attuazione dell'articolo 23 comma 4, concordiamo di negoziare l'istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per vini e alcolici entro la Quinta sessione della Conferenza Ministeriale. Osserviamo che le questioni relative all'estensione della protezione delle indicazioni geografiche stabilita nell'articolo 23 a prodotti diversi dal vino e dagli alcolici saranno trattate nel Consiglio TRIPS in conformità con il paragrafo 12 della presente Dichiarazione”*⁸³¹.

In tale passaggio della Dichiarazione si enunciavano le due tematiche su cui incentrare i negoziati, e che ancora sono al centro della discussione, e cioè, da un lato, l'istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche, inizialmente limitato, in base all'art. 23 esaminato, solo a quelle dei vini e degli spiriti e, dall'altro, l'estensione dell'art. 23 anche alle altre indicazioni geografiche.

Tali proposte venivano dall'Unione europea e dagli altri Paesi sostenitori delle indicazioni geografiche, che inizialmente proponevano anche una lista di protezione prodotti maggiormente usurpati⁸³². Ad esse si opponevano- come meglio si vedrà- gli Stati Uniti, insieme ad altri Paesi quali Canada, Australia e Argentina, la cui posizione propendeva per sistemi di tutela basati sui marchi e poco incline ad una politica di supporto delle indicazioni geografiche.

b) Nel luglio 2008 i Paesi sostenitori delle Indicazioni geografiche si sono fatti promotori di una Proposta di riforma dell'Accordo TRIPS (le c.d. *“Draft Modalities for TRIPS - related issues - Majority Proposal*, documento TN/C/W/52⁸³³), ancora più radicalmente a favore di un rafforzamento delle indicazioni geografiche sul piano internazionale. Nel documento, approvato da una larga maggioranza di Paesi membri (108 Paesi), si propone:

- 1) l'estensione dell'art. 23 a tutte le indicazioni geografiche;
- 2) la creazione di un registro multilaterale non limitato solo ai vini e agli alcolici, ma:
 - i) comprendente le indicazioni geografiche di tutti i prodotti;
 - ii) vincolante per tutti i membri del WTO;

⁸³¹ Cfr la versione inglese: WORLD TRADE ORGANIZATION, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001, MINISTERIAL CONFERENCE- Fourth Session- Doha, 9 - 14 November 2001, MINISTERIAL DECLARATION, Adopted on 14 November 2001 *“18. With a view to completing the work started in the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Council for TRIPS) on the implementation of Article 23.4, we agree to negotiate the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines and spirits by the Fifth Session of the Ministerial Conference. We note that issues related to the extension of the protection of geographical indications provided for in Article 23 to products other than wines and spirits will be addressed in the Council for TRIPS pursuant to paragraph 12 of this Declaration.”*

⁸³² Per una spiegazione della Dichiarazione di Doha, si veda www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dohaexplained_e.htm

⁸³³ Disponibile in: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145551.pdf

iii) con importanti effetti giuridici, che consisterebbero fondamentalmente:

- in una “prima facie *evidence*” che il nome notificato presso il registro da un Paese membro corrisponde alla definizione di indicazione geografica dell’Accordo TRIPS;
- e nell’obbligo di consultare e prendere in considerazione le informazioni contenute nel registro da parte delle autorità nazionali che debbano pronunciarsi in materia di indicazioni geografiche.

c) Infine- e siamo davvero all’attualità- nell’aprile 2009 il Direttore generale Lamy ha lanciato- su indicazione ricevuta nella Conferenza di Hong Kong- un processo “informale” di consultazione a livello di Ambasciatori presso il WTO per discutere il tema dell’estensione della protezione dell’art. 23, tema che è forse anche più difficoltoso di quello dell’istituzione del “Registro” delle indicazioni geografiche in quanto non vi è un chiaro mandato negoziale nell’Accordo (mentre l’art. 23 accenna, come si è visto, alla possibilità dell’istituzione di un sistema multilaterale di registrazione e notifica, almeno per vini e alcolici). Nell’aprile 2009 si è avuta la prima riunione sulla questione della difficoltà per i produttori di prodotti ad indicazione geografica di provare il rischio di “confusione del consumatore” in una giurisdizione estera quando il nome geografico è utilizzato in combinazione con termini quali “tipo”, “stile” etc. Si sono avute quindi ulteriori riunioni (l’ultima ad ottobre 2009)

2.2.2 Sullo sfondo dei negoziati: la competizione tra due blocchi di Paesi e di sistemi (marchio vs indicazioni geografiche)

Come ormai sarà apparso chiaro, i negoziati sulle indicazioni geografiche- di cui quelle viste sono le tappe più importanti e recenti- sono particolarmente controversi (e la difficoltà non ha forse pari con riguardo ad altri DPI) perchè si sono venuti configurando due diversi “schieramenti” in campo internazionale⁸³⁴. La vivacità del dibattito e la difficoltà di trovare soluzioni condivise- soprattutto per l’opposizione di Paesi quali gli Stati Uniti - dimostrano però quanto siano rilevanti - per le economie dei soggetti coinvolti - gli interessi commerciali che stanno dietro le indicazioni geografiche. Ciò che non è indifferente, ciò che divide - si potrebbe dire- è solo ciò che è strategico.

Sulla contrapposizione tra i due blocchi di Paesi che si “scontrano” nel WTO vale oggi quanto detto già diversi anni fa (nel 1994) da Sordelli⁸³⁵ secondo cui “*si è venuta radicalizzando in*

⁸³⁴ Cfr W.A. KERR, “*Waiting for Godot*” or *Riding the Orient Express?* *Trade Negotiations and the Global Audience*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 2/2008, (disponibile in: www.esteyjournal.com), p. 1 ss.

⁸³⁵ L.SORDELLI, *L’identificazione*, cit, p. 487

*ambito mondiale una contrapposizione: da un lato si pongono i Paesi favorevoli ad una protezione sostanziale dei prodotti con qualità determinate o tipiche (...); dall'altro si collocano i paesi con scarsa presenza di prodotti tipici del suolo, nei quali non è sviluppata una tradizione culturale sull'esistenza delle denominazioni dei propri prodotti, cosicché il riconoscimento delle denominazioni di origine viene a risolversi nel dovere ammettere una protezione per prodotti stranieri, con limitata possibilità o scarso interesse per i propri prodotti da tutelare; in questo secondo filone si pongono quei Paesi orientati ad utilizzare nomi di prodotti originalmente tipici di altri territori, ma successivamente prodotti sul loro territorio disconoscendo la funzione indicativa originaria”.*⁸³⁶

La diversità di vedute sulle indicazioni geografiche all'interno del WTO (ma soprattutto la strenua opposizione di una minoranza di Paesi, che sono però particolarmente forti economicamente e influenti politicamente, capeggiati dagli USA) non è che il riverbero di una profonda diversità di struttura economica (originata a sua volta da una diversa morfologia geografica, da diverse risorse naturali, nonché da storia e culture profondamente diverse). Tale differenza ha generato una divaricazione di vedute e di obiettivi tra i Paesi caratterizzati da economie di massa e poco sensibili alla tutela della qualità agro-alimentare in senso forte, e altri Paesi sensibili invece ad un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche, guidati dall'Unione europea, che, invece, come si è visto da ultimo nel Libro verde, sulla qualità punta sempre di più.

Si tratta poi, a ben vedere, di una differenza di vedute del concetto stesso di concorrenza, con riferimento al settore agro-alimentare: se i Paesi “amici delle indicazioni geografiche”, *in primis* l'UE - propugnano l'esigenza di una *concorrenza qualitativa*, gli altri Paesi sono fautori di una concorrenza basata sull'abbassamento dei costi e sulla produzione di massa.

Come è stato significativamente notato, poi, si tratta di una contrapposizione che non corrisponde *tout court* alla contrapposizione, tipica di altri ambiti, tra Paesi del Nord del mondo e Paesi del Sud, anzi si tratta di una lotta tra blocchi di Paesi appartenenti in origine tutti all'Occidente industrializzato (fondamentalmente Usa contro UE, quindi una diatriba “Nord-Nord”)⁸³⁷.

Inoltre, la contrapposizione suddetta si riflette anche sulla preferenza degli ordinamenti giuridici per lo strumento del marchio o dell'indicazione geografica⁸³⁸. In Paesi come gli USA è infatti sempre tramite il marchio (collettivo o di certificazione) che le “indicazioni geografiche”

⁸³⁶ Si veda anche G.BELLETTI - A. MARESCOTTI, *Approcci alternativi*, cit., p.1, nonché G.E.EVANS- M. BLAKENEY, *The protection*, cit.

⁸³⁷ R.DE ALMEIDA- A.FRANCISCO, *The TRIPs Agreement, the bilateral agreements concerning geographical indications and the philosophy of the WTO*, in EIPR - 27, 4, 2005, p. 150 ss. “*In the TRIPs agreement, geographical indications have the possible legal regime according to the WTO trade-off mechanism. It is interesting to note that the issue geographical indications was not a quarrel “North-South” but a “North-North” dispute. However, after the Doha Development Agenda that issue is turning also to be a “North-South” disagreement*”.

⁸³⁸ Cfr. J. FLODGREN, *Geographical indications and trademarks: synergies and conflicts in the international market*, 2009, in: http://www.interleges.com/html/articles/johan_flogdren_essay.pdf

sono protette⁸³⁹; in Paesi come quelli europei vi è invece, com'è noto, un sistema specifico di tutela "sui generis" delle indicazioni geografiche. Si tratta di una diversità "culturale" oltre che giuridica che rende difficile il dialogo ed il reciproco rispetto tra queste due forme di proprietà intellettuale, le quali spesso si fanno tra loro "concorrenza" sleale. Spesso infatti i problemi concreti sono proprio l'impossibilità di registrare come marchio negli USA (ad es.) la denominazione che in Europa corrisponde ad una DOP o ad una IGP in quanto già pre-registrata o perché considerata generica. Oppure si hanno casi di "usurpazione, imitazione, evocazione" di indicazioni geografiche, anche oltre il rischio di inganno sanzionato dai TRIPs.

In questo contesto "storico" di contrapposizione è da leggere tra l'altro anche l' "attacco" diretto di USA e Australia al Reg. (CE) n. 2081/92 (decisioni WT/DS 174 e WT/DS 290 del 21 dicembre 2004 dell' Organo di risoluzione delle controversie nell'ambito del WTO (c.d.*Panel*). Tali decisioni hanno portato le istituzioni comunitarie a modificare il regolamento comunitario sulle DOP e le IGP e dunque hanno generato il Reg.(CE) n. 510/2006 attualmente in vigore⁸⁴⁰.

2.2.3 Il sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche (c.d. Registro): verso una trasparenza globale?

Soffermandoci più nello specifico- seppure brevemente- sui punti del dibattito in corso⁸⁴¹, quanto all' istituzione di un sistema multilaterale di notificazione e registrazione delle indicazioni geografiche, originariamente previsto per i vini e gli spiriti (e mai istituito) e dalle Draft Modalities del 2008 richiesto da parte dell'Unione europea ed altri per tutte le indicazioni geografiche, la

⁸³⁹ Si veda anche il contributo sul tema di M.RICOLFI al Convegno SIPSi già citato.

⁸⁴⁰ Su tali decisioni e sul rapporto tra marchi e indicazioni geografiche alla luce dei TRIPs, si vedano: D. GANGJEE, *Quibbling siblings: conflicts between trademarks and geographical indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, vol. 82/3, 2007, p.1253, in: <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Gangjee.pdf> nonché A.KUR, *Quibbling siblings-Comments to Dev Gangjee's presentation*, in *Chicago-Kent Law Review*, vol. 82/3, 2007, p.1317, in: <http://www.cklawreview.com/issues/past/vol-82-no-3>. Si leggano anche: A.KUR - S.COCKS, *Nothing but a GI Thing: geographical Indications under EU Law*, *Fordham Intell.Prop.Media &Ent.L.J.*, p.999 ss, 2007; F.CATANZARO-F.LICCIARDO, *La riforma del regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Agriregionieuropa 5/2006*, disponibile in: www.agiregionieuropa.it; C E. HANRAHAN, *Geographical Indications and WTO Negotiations. What GI Issues Are Being Debated in the Doha Round?*, (14 luglio 2003) in: <http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RS21569.pdf>, R.L OKEDIJI., *The international intellectual property roots of geographical indications*, 2007, in <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Okediji.pdf>.

⁸⁴¹ Per una disamina degli argomenti pro- e contro- l'istituzione del registro multilaterale e l'estensione della protezione dell'art.23 a tutte le indicazioni geografiche si rimanda a: I.CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPs: "old" debate or "new" opportunity?*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 10:2, 2006, p.181-203; A.GRAZIOLI, *The Protection of Geographical Indications*, 2002, in <http://www.iprsonline.org/ictsd/docs/GrazioliBridgesYear6N1January2002.pdf>.

D.RANGNEKAR, *The Pros and Cons of Stronger Geographical Indication Protection*, in: *Bridges*, 6(3), (marzo-aprile 2002); D.RANGNEKAR, *Geographical Indications. A Review of Proposals at the TRIPs Council: Extending Article 23 to Products other than Wines and Spirits*, giugno 2003, in: <http://www.iprsonline.org/resources/docs/Rangnekar%20-%20GI%20-%20Blue%204.pdf>, p.30 ss.

divergenza risiede non nella opportunità del Registro in sé- che sarebbe di fondamentale importanza proprio in un'ottica di trasparenza concorrenziale globale, come fonte di informazioni- ma sulla natura giuridica da attribuire ad esso.

Si è visto sopra la proposta dei Paesi firmatari delle *Draft Modalities*: il cuore di tale proposta è l'obbligatorietà dell'adesione al Registro, la sua capacità di attribuire una presunzione giuridica di corrispondenza della indicazione geografica iscritta alla nozione dell'Accordo TRIPs e l'obbligo di tenere conto (si badi:da parte di tutti gli Stati membri del WTO) dell'iscrizione nel Registro da parte delle autorità nazionali degli Stati membri (*id est*:obbligo di tutti i Paesi membri di adottare conseguenti azioni, coerenti con le informazioni contenute nel registro ai fini della protezione giuridica delle indicazioni geografiche).

I Paesi contrari a tale proposta propongono invece che il registro sia solo volontario e che funzioni come un mero *database*.⁸⁴² Le posizioni più radicali ritengono anzi che la soluzione per eliminare la discriminazione sia quella opposta, cioè l'eliminazione dell'art. 23 e l'applicazione a tutti i prodotti dell'art. 22, cioè della norma che prevede il livello di tutela più basso, limitato al rischio di inganno⁸⁴³.

Pare evidente invece che tale registro sarebbe un'insostituibile fonte di informazioni per le autorità nazionali quando debbano prendere decisioni su indicazioni geografiche (e marchi) e contribuirebbe senz'altro a rendere più trasparente il mercato e meno aleatorie le strategie delle imprese che internazionalizzino la propria attività. Pare che esso sarebbe di estrema utilità anche

⁸⁴²Cfr. M. GAUZE, *The Provisions*, p.58, che riferisce delle tre proposte fatte durante il Doha Round (prima degli ultimi sviluppi del 2008 e 2009) "The joint proposal. *This proposal is sponsored by Argentina, Australia, Canada, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japan, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Paraguay, Chinese Taipei and the United States. These members propose a purely voluntary system. Members wishing to participate would notify a list of GIs, which would then be recorded on a database administered by the WTO Secretariat. Participating members would commit to ensure that their procedures include the provision to consult the database when making decisions regarding registration and protection of trademarks and GIs for wines and spirits in accordance with their domestic law. Non-participating members would be encouraged, but would not be obliged, to consult the database.*

- The EC proposal. *This proposal calls for a system whereby members electing to participate would notify GIs into the system. Upon publication, other members would have an 18-month period during which to lodge a reservation against (i.e., to challenge) the notified GI on certain grounds, such as non-compliance with the Article 22.1 definition or genericness. In the absence of challenges or if the challenges were withdrawn, the GI would be registered. Differences regarding challenges would be resolved through direct negotiations between the notifying and challenging members. Once registered, the GI would produce an irrebuttable (i.e., no longer challengeable) presumption of eligibility for protection in the members who have not challenged the GI or have withdrawn the challenges. This presumption also applies to non-participating members that have not lodged reservations within the 18 months. The registered GI can be challenged at any time in participating members on other grounds such as prior trademarks or grandfathered uses.* -

The Hong Kong, China proposal-*The Hong Kong government has proposed a voluntary system whereby a registered GI would create a rebuttable presumption or "prima facie evidence" in participating members with regard to the ownership of the GI, compliance with the Article 22.1 definition and protection in the country of origin. While Hong Kong, China is not a producer of wines and spirits, it has made the proposal for systemic reasons. Its concern is that failure in this negotiating group might endanger the whole Doha Development Agenda.*"

⁸⁴³ Cfr M.GAUZE, *Provisions*, cit., p.58 e 59

ove, interinalmente, fosse istituito anche solo come mero *database*, purchè sia possibile in futuro dibatterne una vincolatività giuridica.

2.2.4 L'estensione della protezione dell'art. 23: per andare oltre l'inganno

Quanto all'altro caposaldo delle attuali prospettive di rafforzamento della tutela internazionale delle indicazioni geografiche, si è visto che esso fa leva sulla generalizzazione della protezione "addizionale" prevista oggi solo per vini e spiriti dall'art. 23 degli Accordi TRIPs.

L'estensione, secondo i suoi sostenitori, 1) eliminerebbe una ingiustificata discriminazione concorrenziale tra il settore del vino e degli spiriti e gli altri settori⁸⁴⁴; 2) accrescerebbe la certezza del quadro legale internazionale; 3) darebbe ai produttori migliori strumenti giuridici per prevenire l'abuso delle loro indicazioni geografiche nelle giurisdizioni straniere, con il superamento del limite del divieto d'inganno. Qui la difficoltà è, se si vuole, ancora maggiore rispetto all'istituzione del Registro, per la assenza di un chiaro mandato negoziale, cosa che ha indotto, come si è detto, la Conferenza di Hong Kong a dare il via alle consultazioni informali del Direttore Lamy in corso.

E' opportuno a questo proposito precisare che, dal momento che le indicazioni geografiche sono per definizione diritti di proprietà intellettuale basati su una effettiva qualità (controllata come tale in modo rigoroso, almeno nel sistema comunitario)- non sembra si possano avere, con riguardo ad esse, remore di alcun tipo circa "rischi monopolistici" di un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche, in modo analogo a quelle che si possono avere con riguardo al rafforzamento della tutela dei marchi.⁸⁴⁵ Pare invece che rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche sia un'esigenza squisitamente pro-concorrenziale e che esse- proprio perché possano avere sempre di più un rango paritario rispetto ai marchi, sia sul piano nazionale, che comunitario, che internazionale, debbano avere anche una tutela equiordinata a quella del marchio, anche extra-merceologica e contro ogni forma di parassitismo, a prescindere dal rischio di inganno.

⁸⁴⁴ Cfr E.O. CACERES, *Perspectives*, cit., p.6 ss: "*Such discriminatory treatment is not acceptable. There are no commercial, economic or legal reasons to limit effective GI protection only to wines and spirits or not to provide such protection also to GIs for all other products. As a matter of fact, it is argued that GIs are an intellectual property right equal to trademarks, designs or patents. None of these rights discriminate among categories of products in granting effective protection*".

⁸⁴⁵ Tali rischi come è noto sono evidenziati in particolare da Gustavo Ghidini a proposito del diritto riformato dei marchi (cfr in particolare il capitolo IV di G.GHIDINI, *Profili evolutivi*, cit.).

E' significativo qui citare la Dichiarazione di *Teruel*,⁸⁴⁶ resa dai membri dell'Associazione *Origin*, dopo l' Assemblea Generale del 26 giugno 2009.

Dopo aver ribadito il ruolo vitale delle indicazioni geografiche “*by providing jobs for millions of individuals around the world, helping preserve the environment and ensuring that the globalization of markets does not encroach on the diversity, quality and tradition of origin products*”, i membri di *Origin* (il che significa, rappresentanti di milioni di produttori di beni contraddistinti da indicazioni geografiche da tutto il mondo) hanno ribadito il loro pieno sostegno alle proposte delle “*Draft Modalities*” qui esaminate, e il cui cuore, nella nostra prospettiva, è il rilevante valore competitivo che esse hanno per vincere la lotta contro alla contraffazione e tutelare più efficacemente sul mercato globale la qualità agro-alimentare dei prodotti.

2.2.5 Il globale come opportunità per il locale

Allo stato, non si possono prevedere facili esiti dei negoziati. Probabilmente la chiave di svolta è quella indicata da Irene Calboli quando sottolinea che qualche risultato positivo potrà aversi solo se una forte protezione delle indicazioni geografiche inizierà ad essere avvertita anche dai Paesi che finora sono stati oppositori di questa forma di proprietà intellettuale come una nuova opportunità concorrenziale da cogliere sul mercato globale a vantaggio delle proprie produzioni di qualità che vadano sviluppandosi⁸⁴⁷. Un cambiamento di mentalità e di prospettiva insomma, capace di rendere tutti “amici” delle indicazioni geografiche.

La chiave della tutela della qualità agro-alimentare sta, in definitiva, anche nel contesto internazionale, nella sua compatibilità e “appetibilità” concorrenziale, e non certo nella prospettazione delle indicazioni geografiche come ostacolo alla libertà di concorrenza, prospettazione che rischia invece di creare un *habitat* ove facilmente può germinare il virus della contraffazione anche attraverso l' *escamotage* della registrazione dei marchi.

In definitiva, occorre sempre più cogliere la globalizzazione come opportunità di sviluppo economico e sociale e la competizione sul mercato globale attraverso il locale come una sfida: sfida difficile ma necessaria da affrontare, in particolare rafforzando la tutela delle indicazioni

⁸⁴⁶ Disponibile in:

http://origin.technomind.be/fileadmin/origin/PDFs/English/OriGIn_in_Action/OriGIn_Events/Teruel_2009/Teruel_Declaration.pdf

⁸⁴⁷ I. CALBOLI, *Expandig.*, cit., p.200-201: “*A reasonable expansion of Article 23 and the creation of an international GI registry could ultimately prove more beneficial than detrimental for all interested parties, including “new world” countries.(...) Like the Australian wine industry, “new world” countries can also benefit from adequate GI protection. In other words, an enhanced GI protection system in which countries would have to invest in building the reputation of their own GI could represent a new opportunity, rather than an obstacle for competition in the marketplace*”.

geografiche che sono la forma di proprietà intellettuale specifica a tutela della qualità territoriale sia chiarendo i nessi tra queste e i marchi.

Al termine di questo lavoro, in cui si sono esaminati tanti problemi legati alla tutela del locale nella dimensione globale sembra necessario ribadire che, nonostante tutto, il globale rappresenta una grande storica *chance* per le produzioni locali (in particolare per le piccole e medie imprese) che sempre meglio e nonostante le grandi difficoltà gli operatori dell'agro-alimentare stanno imparando a cogliere⁸⁴⁸.

Per cogliere questa sfida, occorre anche lottare con tutti i mezzi disponibili i fenomeni di contraffazione, ricorrere alle giurisdizioni nazionali e agli arbitrati internazionali nell'ambito delle diverse organizzazioni, sfruttare ogni possibilità di intervento a livello diplomatico e istituzionale, operare nei singoli settori secondo gli spazi che già la normativa ai vari livelli offre, elaborare strategie e iniziative concrete (si veda anche l'attenzione che il Ministero dello sviluppo economico sta riservando al tema della competitività delle piccole e medie imprese)⁸⁴⁹ e mettere a disposizione del settore agro-alimentare risorse economiche.

Come esempio di buona pratica in tal senso- di accettazione cioè dell'opportunità e della sfida del globale- si può citare il progetto che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha affidato alla società Buonitalia al fine di offrire assistenza e tutela legale ai produttori di prodotti DOP e IGP sui mercati internazionali, ed in particolare negli Stati Uniti.⁸⁵⁰

Il progetto, che è in corso, prevede, tra l'altro, la registrazione come marchi internazionali delle DOP e IGP prive di un Consorzio di tutela incaricato, direttamente da parte del Ministero, negli USA. Si tratta di un esempio di azione in cui- proprio per evitare che operatori locali sfruttino indebitamente attraverso propri marchi la reputazione delle indicazioni geografiche italiane -si ricorre in via preventiva allo strumento "nemico" del marchio al fine di tutelare le nostre DOP e IGP (naturalmente, in attesa che anche negli Stati Uniti, e ovunque, basti il riconoscimento come indicazione geografica per avere una tutela forte).

⁸⁴⁸ Per una disamina di numerosi problemi pratici che si verificano a livello internazionale nella tutela della qualità agro-alimentare, si veda BUONITALIA s.p.a (a cura di), *Focus strategico. La tutela e l'internazionalizzazione del patrimonio agroalimentare nel mondo*, Atti della III sessione, "La tutela delle indicazioni geografiche nel contesto internazionale: da Doha a Hong Kong", Roma, 2005.

⁸⁴⁹ Il Ministero dello sviluppo economico (UIBM) insieme all'OMPI stanno promuovendo una serie di incontri su Proprietà Industriale, Innovazione, Competitività e Accesso al Credito per le PMI, da ultimo all'Università di Parma il 16 dicembre 2009.

⁸⁵⁰ Per maggiori informazioni si veda il sito www.trueitalianfood.it.

Ha scritto Antonio Germanò⁸⁵¹:

“Se la globalizzazione del mercato implica omogeneizzazione e standardizzazione dei prodotti e, quindi, la perdita, da parte del prodotto, dei suoi contatti con il territorio che dovunque è uguale, cioè che è ubiquo, l’Accordo Trips recupera invece tale rapporto tra prodotti e territorio. E ciò è un vantaggio che l’Europa, soprattutto quella mediterranea, deve sapere sfruttare. (...) Recentemente il filosofo italiano M. Cacciari ha paragonato l’Europa continentale ad una tundra, tutta uguale e tutta piatta, mentre l’Europa mediterranea ad un arcipelago, formato da isole varie e diverse; e conseguentemente ha espresso l’opinione che l’approccio degli uomini dei Paesi dell’Europa continentale (ma anche di quelli degli USA) verso i problemi della produzione agro-alimentare sia dominato dal complesso della tundra -l’unico problema che hanno è quello della sanità del prodotto-, mentre quello degli europei del Mediterraneo è dominato dall’idea dell’arcipelago, della varietà nell’unità – oltre la sanità, hanno importanza il gusto e l’olfatto. La molteplicità delle biodiversità, dei cultivar, delle pratiche produttive è tipica dell’Europa, ma soprattutto è tipica di quella mediterranea. La difesa delle denominazioni d’origine è la chiave per scardinare l’uniformità, per “frantumare” il mercato globale, poiché essa consente di tutelare le diversità territoriali e, quindi, permette di salvare le diverse qualità organolettiche dei prodotti, i diversi profumi, i diversi gusti, i diversi sapori. Così si riesce a difendere anche quella che A. Jannarelli chiama la storicità delle agricolture europee: la pluralità dei segni (anch’essi, cioè, non più appiattiti sul marchio d’impresa) è, invero, l’unico modo di vincere la battaglia della diversità e della qualità”

⁸⁵¹ A.GERMANO’, *Le indicazioni*, cit, p.426.

CONCLUSIONI

Al termine del lavoro, pare utile anzitutto elencare le più significative novità che si sono avute a proposito della tutela della qualità agro-alimentare nell'anno 2009.

A livello comunitario, anzitutto, gli Stati membri sono stati coinvolti nelle consultazioni sul *Libro Verde sulla politica di qualità dei prodotti agricoli*, scaturita nel mese di maggio nella *Comunicazione* della Commissione, la quale detta le linee per la futura riforma del settore.

E' entrato, inoltre, pienamente in vigore, come si è visto, il "Codice doganale comunitario aggiornato" con la novità di una definizione comunitaria di "origine" non limitata solo ai fini doganali. Si sta procedendo poi alla riforma delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, con l'assorbimento delle precedenti indicazioni previste *ad hoc* nelle categorie generali delle DOP e delle IGP. E' allo studio la proposta di regolamento sull'etichettatura generale e nutrizionale nel settore alimentare.

La Corte di Giustizia è stata poi chiamata a pronunciarsi su alcuni profili di rilievo per la tematica che si è trattata, in particolare nella sentenza "*Bavaria*" (C-343/2007) del 2 luglio, nella sentenza "*Bud*" (C-478/07) dell'8 settembre e nella sentenza "*Salame Felino*"(C-446/07) del 10 settembre 2009.

A livello nazionale, si sono avuti: la legge n.99/2009, con l'introduzione dell'art.517-*quater* nel codice penale e con altre significative novità; diversi interventi sul tema del "*made in Italy*", il disegno di legge c.d."Zaia" sull'indicazione obbligatoria dell'origine nell'etichetta (attualmente all'esame della Commissione europea, come norma tecnica). Si è fatta poi sempre più viva la questione dei marchi territoriali e dell'istituzione da parte di molti Comuni di denominazioni comunali, mentre l'Italia ha raggiunto la quota di ben 191 riconoscimenti di DOP e IGP a livello comunitario, confermando il suo primato europeo.

A livello internazionale, continua il dibattito sulle proposte di rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche negli Accordi TRIPs previste nelle "*Draft Modalities*" del 2008 ed è iniziato un processo di consultazione informale.

Sulla base di tali novità dell'anno 2009 che si sono commentate e del complessivo lavoro di ricerca e di ricostruzione svolto in queste pagine, pare potersi concludere che una sempre più efficace tutela della qualità agro-alimentare non può essere mai ricercata senza tenere conto della complessità del quadro normativo, della molteplicità dei nessi sistematici tra le varie discipline, delle conseguenze a livello istituzionale ed economico che determinate soluzioni comportano o possono in futuro comportare.

Soluzioni efficaci in particolare vanno ricercate tenendo conto di due fattori essenziali, di cui si è dato ampio conto in questo lavoro.

Anzitutto occorre considerare che vi è ormai una “*multi-level governance*” nel settore, cioè una complessità non solo *orizzontale* (pluralità di regole, con scopi e logiche diverse) ma anche *verticale*, a livello di istituzioni competenti. Al di là delle singole questioni- anche transeunti- questo è un dato ormai imprescindibile: non sono ammissibili scelte non “di sistema”, che non tengano conto della molteplicità dei livelli decisionali (regionale, statale, comunitario, internazionale) presenti, della permeabilità di essi (soprattutto come interferenze tra istituti)e, contemporaneamente, delle logiche proprie di ciascun ambito (oltre che degli obiettivi che in quel contesto realisticamente si possono ottenere). In particolare sembra che il livello istituzionale comunitario sia quello fondamentale, per “giocare la partita”, perché rappresenta il necessario trampolino per i rapporti con i Paesi terzi (è tramite la Commissione Europea che l'Unione, ad esempio, avanza le sue proposte per la revisione dei TRIPs), ma anche il punto di arrivo inevitabile delle “domande” di tutela poste a livello regionale e nazionale, in base al principio di sussidiarietà ed al primato del diritto comunitario.

Il secondo punto da sottolineare è che occorre garantire una *protezione*, non un *protezionismo* della qualità agro-alimentare. Occorre cioè, sì, far valere con forza le ragioni della qualità in senso “forte” tipica dei Paesi mediterranei, anche ove vi siano incertezze all'interno della stessa Comunità europea (si veda l'esempio emblematico del *Libro Verde* e della sua ambiguità sul punto evidenziata nel primo capitolo), ma non bisogna indulgere a rimedi che non tutelino anche (nel lungo periodo) l'autentica concorrenzialità dei mercati e quindi la loro trasparenza e gli interessi del consumatore. Il che significa lotta ad ogni forma di irrigidimento e discriminazione- che anche in nome della tutela del locale può formarsi- e rispetto del principio di libera circolazione delle merci come indispensabile condizione di sviluppo e dinamicità nel mercato unico. La tutela della concorrenza, nelle sue molteplici forme, non può essere avvertita come un ostacolo all’*“intrapresa”* ma è un’opportunità da cogliere e da governare.

Occorre quindi – mentre si assicura una qualità “sostanziale” dei prodotti agro-alimentari- anche assicurare una parallela “qualità” della regolamentazione e dell’amministrazione, il che significa anzitutto rendere più chiari i nessi tra i vari diritti di proprietà industriale (alla complessità si reagisce con la semplificazione). Si tratta poi di evitare il più possibile nelle sedi opportune che strumenti quali i marchi e le indicazioni geografiche – ambedue, sebbene con funzioni differenziate, pro-concorrenziali - vengano a confliggere tra loro ed anzi ad essere l’uno strumento per la violazione del diritto sull’altro, come spesso accade (si pensi alla facilità con cui gli uffici di registrazione dei marchi registrano denominazioni palesemente in conflitto con indicazioni geografiche, e ai frequenti casi di “usurpazione, imitazione ed evocazione” di cui proprio i marchi sono il veicolo). Per garantire la trasparenza concorrenziale, occorrerà poi trovare soluzioni stabili al crescente fenomeno dei marchi territoriali usati anche per prodotti a indicazione protetta, come pure a quello altrettanto in crescita delle denominazioni comunali.

Un punto fermo pare, comunque la necessità di coordinamento con il sistema comunitario delle DOP e delle IGP, nonché con le norme su etichettatura e comunicazione ai consumatori, tenendo conto che le indicazioni geografiche sono il cardine della politica di qualità agro-alimentare comunitaria.

Per rendere allora alle indicazioni geografiche la tutela che meritano, vi è l’esigenza di approfondire, in tutte le sedi, il loro studio, anche per evitare che da molti esse siano ancora considerate solo una *species* di marchio e chiamate impropriamente “marchi DOP e IGP”, anziché essere riguardate come autonomi diritti di proprietà industriale.

Solo tale “sganciamento” definitivo delle indicazioni geografiche dal marchio potrà permetterne un rafforzamento della tutela anche a livello di WTO, nell’ambito delle proposte dei negoziati di Doha e del processo informale in corso, che si auspica portino presto a risultati concreti.

Tutto ciò aiuterebbe infine a prevenire sempre meglio i fenomeni di agro-pirateria che devastano gli investimenti operati sul mercato globale- i quali, nel caso dell’agro-alimentare-si basano su un’effettiva qualità dei prodotti, certificata spesso con la denominazione di origine, e che vanno combattuti anche sul piano penale - come ha tentato di fare la recente “legge sviluppo”, anche con l’inserimento dell’art.517-*quater* nel codice penale.

Si ricorda, in conclusione, che tutelare la qualità agro-alimentare - conciliandone le esigenze con quelle concorrenziali - è tanto più necessario in quanto, in questo ambito, sono coinvolte

importanti dimensioni di salute del consumatore e di sicurezza alimentare, nonché di salvaguardia dell'ambiente e di sviluppo sostenibile del pianeta, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

La proprietà intellettuale- in un contesto di libertà di mercato e a condizione che essa sia garantita da ogni forma di illecito approfittamento- può svolgere in tal senso un prezioso servizio allo sviluppo economico e sociale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Dottrina

AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998.

AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p. 61 ss.

ADORNATO F., *Oltre l'agricoltura? Osservazioni di un giurista*, in *Agriregionieuropa*, n.11, dicembre 2007, in: www.agriregionieuropa.it.

ADORNATO F., *Politiche agricole comunitarie e nuovi profili giuridico-istituzionali*, in *Agriregionieuropa*, n. 6, settembre 2006, in: www.agriregionieuropa.it.

AKERLOF A.G., *The market for lemons: quality, uncertainty and the market mechanism*, *Quarterly Journal of Economics*, n. 84, agosto 1970, p.488-500

ALAGNA S., *Etichette e marchi nel sistema di qualità dei prodotti alimentari*, p. 77 ss, in S. ALAGNA (a cura di), *Marchi ed etichette in un sistema di qualità*, Milano, 2002.

ALBISINNI F., *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein (Denominazioni geografiche e regole del commercio alimentare)*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, p.109 ss

ALBISINNI F., *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv.dir.agr.* 2000, I, p. 23 ss.

ALBISINNI F., *L'origine dei prodotti alimentari e il made in Italy*, par.6 A, materiale distribuito nel corso di un Seminario tenuto al Ministero delle Politiche agricole nel novembre 2009.

ALBISINNI F., *La disciplina dei segni distintivi di qualità e dei marchi dei prodotti agroalimentari secondo i diritti comunitario e nazionale*, IDAIC - Ciclo di seminari presso il Mipaaf su *Il diritto comunitario e nazionale dell'agroalimentare*, p. 2 ss.

ALBISINNI F., *La tutela comunitaria dei prodotti agroalimentari europei*, relazione tenuta a Bruxelles il 27 novembre 2007, in: <http://www.scianet.it/ciapuglia/svl/allegatiRead?recid=8972&allid=6197>.

ALBISINNI F., *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, in *Riv.Dir.Alim.* n. 2/2009, p.15 ss, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

ALBISINNI F., *Un Libro Verde sulla comunicazione, verso il 2013*, in *Riv. Dir.Alim.*, n.1/2009, p.15, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

ALPA G. –PULITINI F.– RODOTA’ S. –ROMANI F. (a cura di), *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, Milano, 2008.

ANTONACCHIO F., *Etichettatura dei prodotti. Tutela del “made in Italy”, sicurezza dei prodotti e contrasto alla contraffazione dei marchi*”, Milano, 2007.

ARE M., voce – “*Marchio*”, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975.

ARTOM A., *La contraffazione dei prodotti alimentari. Nuovi strumenti di tutela*, in *Riv.Dir.Alim.* n. 2/2009, p.3 ss, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano. 1960.

ASTAZI A., *Pratiche commerciali corrette nell’ambito dei contratti del consumo alimentare e tutela del consumatore. I nuovi poteri dell’AGCM*, in *Riv.dir.alim.*, 2/2008, in www.rivistadirittoalimentare.it.

AULETTA G. - SALANITRO N., *Diritto commerciale*, Milano, 2001.

AUTERI P., *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, relazione al Convegno SISPI di Roma del 6 e 7 giugno 2008.

BARBIER J.L., *Evolution de la politique française en faveur des produits agro alimentaires de qualité*, in *Revue de droit rural*, 1991, p. 322 ss.

BASSETTI P., *Introduzione*, in G. GINEX – G. LOPEZ– G. MASSETTO, *I marchi di fabbrica a Milano: 1868 – 1913: arte, industria e diritto*, Milano, 1992.

BAUDRILLARD J., *Il sistema degli oggetti*, Milano, 1972.

BAUMAN Z., *Globalizzazione e glocalizzazione*, Roma, 2005.

BECKER T., *European Food Quality Policy: The Importance of Geographical Indications, Organic Certification and Food Quality Assurance Schemes in European Countries*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, vol. 10, 1/2009, p.111 ss, in:www.esteyjournal.com.

BELLETTI G. - BURGASSI T.- MARESCOTTI A.- PACCIANI A.- SCARAMUZZI S., *Costi e modelli organizzativi nelle denominazioni geografiche*, p. 149 ss in: D.ROMANO- B. ROCCHI (a cura di), *Tipicamente buono. Prodotti tipici, percezioni di qualità lungo la filiera e possibilità di sviluppo del mercato*, Milano, 2006.

BELLETTI G. - MARESCOTTI A., *I percorsi di istituzionalizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche*, pp.121 ss., in: D.ROMANO- B.ROCCHI (a cura di), *Tipicamente buono. Prodotti tipici, percezioni di qualità lungo la filiera e possibilità di sviluppo del mercato*, Milano,2006.

BELLETTI G.- BURGASSI T.- MANCO E.- MARESCOTTI A.- SCARMUZZI S., *La valorizzazione dei prodotti tipici: problemi e opportunità nell'impiego delle denominazioni geografiche*, in C. CIAPPEI (a cura di), *La valorizzazione economica delle tipicità locali tra localismo e globalizzazione*, Florence University Press, Firenze, 2006, p.169 ss

BELLETTI G.- MARESCOTTI A., *Costi e benefici delle denominazioni geografiche (DOP e IGP)*, in *Agriregionieuropa*, n.3, marzo 2007, in:www.agrireregionieuropa.it.

BELLETTI G.- MARESCOTTI A., *Approcci alternativi per la regolazione e la tutela dei nomi geografici: reputazioni collettive e interesse pubblico*, in *Agriregionieuropa*, n. 15, dicembre 2008, in:www.agrireregionieuropa.it.

BELTRANI S. - MARINO R.- PETRUCCI R. (a cura di) *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Napoli, 2006.

BENEDETTO M. A., voce "*Marchio (storia)*", in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano, 1975.

BERETTA L.C., *Oltre le violazioni della proprietà intellettuale: la violazione del marchio di origine "Made in Italy". Le risposte italiane ed europee*, relazione tenuta al Convegno SISPI del 6 e 7 giugno 2008 "Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati".

BERTOLI G.- BUSACCA B.- MOLTENI L., *L'interazione fra "made in" e marca nel processo di scelta del consumatore: un'indagine empirica nel contesto italiano e statunitense*, disponibile in: http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/2005_cp/Materiali/Paper/It/Busacca_Bertoli_Molteni.pdf.

BOCCALETTI S., *Indicazioni geografiche, reputazione collettiva e competizione di mercato*, in *Agriregionieuropa*, n. 15, dicembre 2008, in: www.agrireregionieuropa.it.

BONASI BENUCCI E., *Abuso del marchio (con particolare riguardo a intese e pratiche restrittive della concorrenza)*, in *Studi in onore di Alberto Asquini. V*, Padova, 1965.

BORGHI P., *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in *Riv.dir.alim.*, n.2/2009, p.11 ss, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

BORRECCETTI M., *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Riv.dir.agr.*, 2000, II, p. 306 ss.

BOTTERO N., *Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, *Giur. comm.*, II, 2004, p. 369.

BRAMLEY C. - KIRSTEN J.F., *Exploring the Economic Rationale for Protecting Geographical Indicators in Agriculture*, in *Agrekon*, vol. 46, n. 1 (marzo 2007).

BRANLARD J.P., *La reconnaissance et la protection par le Droit des mentions d'origine géographique comme élément de qualité des produits alimentaires*, in *Revue de droit rural*, 1995, p. 409.

BRICCA C., *Le politiche di controllo doganale nel settore agroalimentare*, in *Riv.Dir.Alim.* n. 2/2009, p.5 ss, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

BRICCHETTI R. - CADOPPI A. - VENEZIANI P. (a cura di), *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Roma, 2006.

BUONITALIA s.p.a (a cura di), *Focus strategico. La tutela e l'internazionalizzazione del patrimonio agroalimentare nel mondo*, Atti della III sessione, "La tutela delle indicazioni geografiche nel contesto internazionale: da Doha a Hong Kong", Roma, 2005.

CACERES E.O., *Perspectives for geographical indications*, 2007, in: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bei_07/wipo_geo_bei_07_www_81780.doc.

CALBOLI I., *Expanding the protection of geographical indications of origin under TRIPs: "old" debate or "new" opportunity?*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 10:2, 2006, p.181 ss.

CALBOLI I., *Marchio che gode di "rinomanza": brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001.

CAPELLI F., *Il problema del formaggio "FETA"*, in *Dir.com.scam.internaz.*, 1996, p.769.

CAPELLI F., *Indicazioni a aggiuntive che possono essere riportate sulle confezioni dei prodotti agro-alimentari commercializzati nell'Unione europea con una denominazione di origine protetta (DOP) o con una indicazione geografica protetta (IGP)*, in *Alimenta*, 4/2009, p. 77 ss.

CAPRA D. *Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e marchi geografici (note a margine del caso Pilsner)*, in *Riv.dir.ind.*, 2000, I, p. 329 ss.

CAPRA D., *Marchi geografici complessi e non (più) registrati: il caso del Cannonau "Perda Rubia"*, in *Riv.dir.ind.*, II, 2004, p.63 ss.

CAPUZZI G., commento all'art.11 c.p.i. in G.GHIDINI - F.DE BENEDETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*.

CARBONE A., *La valorizzazione della qualità agroalimentare: diverse strategie a confronto*, in *Agriregionieuropa*, n.5, giugno 2006, disponibile in: www.agrireregionieuropa.it

CARINGELLA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2007.

CARROZZA A., *Riflessioni intorno al concetto di “prodotto agricolo”*, in *Riv. dir. agr.* 4, 1995, p. 392 ss.

CARROZZA A., *Riflessioni preliminari sulla qualità dei prodotti agricoli*, in *Riv.dir.agr.*, 1993, p.39.

CARTER S. L., *The Trouble with Trademark*, 99 *Yale L. J.*, 1990, pp. 759 ss.

CASTELLANETA M., *Il vecchio marchio blocca l'IGP*, in *Il Sole 24 ore*, 19 dicembre 2008, p.39.

CATANZARO F.- LICCIARDO F., *La riforma del regolamento (CEE) 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Agriregionieuropa* 5/2006, in:www.agrireregionieuropa.it.

CECI M., *Competitività del sistema agro-alimentare italiano attraverso la qualità*, in *Riv.dir.alim.*, n.2/2008, p.22 (disponibile in:www.rivistadirittoalimentare.it)

CERULLI IRELLI V., *Lineamenti del diritto amministrativo*, Torino, 2006.

CHAMBERLIN E. H., *The Theory of monopolistic competition*, Cambridge, 1933.

CODELUPPI V., *Il potere della marca*, Torino, 2001.

COLLI F. - FERRI F. - GENNARI S. (a cura di) *I Codici Civile Penale per l'esame di avvocato*, Piacenza, 2007.

CORNES R - SANDLER T., *The theory of externalities, public goods and club goods*. Cambridge, 1996.

CORREA C.M., *Protection of geographical indications in Caricom Countries*, 2002, in:www.crn.org/documents/studies/ geographical%20Indications%20 %20Correa.pdf.

COSCIANI C., *Scienza delle Finanze*, Torino, 1991.

COSTATO L., *Artt. 30 e 36 del Trattato: DOP e IGP*, in *Dir. giur. agr.amb.*, 1998, p. 55 ss.

COSTATO L., *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Riv.dir.agr.*, II 1999 , p. 157 ss.

COSTATO L., *Conclusioni*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p.41, in: www.rivistadirittoalimentare.it).

COSTATO L., *Globalizzazione: perchè, quando, come*, in *Riv.dir.agr.*, I, 2001, p.332 ss.

COSTATO L., in *Troppo (o troppo poco) Cassis de Dijon*, in *Riv.dir.agr.*, 1998, II, p.4.

COSTATO L., *L'informazione dei consumatori postrema frontiera della C.E.*, in *Riv.dir.alim.*, 2008/4, p.3, in www.rivistadirittoalimentare.it.

COSTATO L., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv,dir.agr.* , I.1995, p.492.

COSTATO L., *Sulla questione della "purezza" della birra tedesca e della pasta italiana*, in *Riv.dir.agr.*,1987, II, p.178 ss.

COSTATO L., *Un instabile diritto* in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p.1, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

DAHRENDORF R., *La libertà che cambia*, Laterza, II ed., 1994.

DANIELE L., *Il diritto materiale della comunità europea*, Milano, 2000.

DE ALMEIDA R.- FRANCISCO A., *The TRIPs Agreement, the bilateral agreements concerning geographical indications and the philosophy of the WTO*, in *EIPR* - 27, 4, 2005, p. 150 ss.

DE CASTRO P., *L'agricoltura in Europa: quale futuro?* in *Agriregionieuropa*, n. 7, dicembre 2006, in: www.agrireregionieuropa.it.

DE DONNO R., *De.Co. Denominazioni Comunali. Sviluppo locale e Strumenti di Marketing Territoriale*, Bergamo, 2008.

DEL GIUDICE T., *Qualità alimentare e grande distribuzione*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p.33, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

DELEUZE G.- GUATTARI F., *L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia*, Torino, 1975.

DELLI PRISCOLI L., *La posizione dominante come presenza di una barriera*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, p. 229, Padova, 1999.

DI CATALDO V., *Corso di diritto industriale*, Milano, 1993

DI FRANCO L., *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933.

DI GIANNI F., *Il lungo viaggio alla ricerca dell'origine. Norme e giurisprudenza relative al Made in*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2007, p. 24 ss.

DI LAURO A., *Denominazioni d'origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso "Feta"*, in *Riv.dir.agr.*, 1999,II, 161 ss.

DI LAURO A., *La comunicazione pubblicitaria comparativa nel settore agro-alimentare tra verità e suggestione*, in *Riv.dir.agr.*, 2000, I, 87 ss.

DI NARDI G., *Economia dello scambio*, Napoli, 1992.

DI VIA L.- MARCIANO L., *Le relazioni tra industria alimentare e GDO tra tutela della concorrenza e contemperamento di interessi economici*, in *Riv.dir.alim.*, 3/2008, in www.rivistadirittoalimentare.it.

DOUGLAS M.- ISHERWOOD B., *Il mondo delle cose. Oggetto, valori e consumo*, Bologna, 1984.

DOWNES D.- LAIRD S. A., *Innovative Mechanisms for Sharing Benefits of Biodiversity and Related Knowledge: Case Studies on Geographical Indications and Trademarks*, 1999, in: <http://www.ciel.org/Publications/InnovativeMechanisms.pdf>.

ECONOMIDES N. S., *The Economics of Trademarks*, 78 TMR, p. 523,1988.

EVANS G.E.- BLAKENEY M., *The protection of geographical indications after Doha: quo vadis?* in *Journal of international economic law*, 2006, 9, p.575 ss.

FABRIS G. - MINISTRONI L., *Valore e valori della marca. Come costruire e gestire una marca di successo*, Milano, 2004.

FABRIS G., *La pubblicità, teorie e prassi*, Milano, 1997.

FALCE V., *La funzione suggestiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. Comm.*, 2006.

FALCE V., *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, in *Giur. comm.*, 2005, p.45 ss.

GALLI C. - FALCE V., *Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to production*, in *Italian Intellectual Property – ATRIP, Yearbook 2006*.

FERRARESI M., *La marca. Costruire un'identità, rafforzare un'immagine*, Roma, 2003.

FIACCADORI A., *Differenziazione dei prodotti e realtà monopolistica*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, VI, Milano, 1962, p. 213.

FLODGREN J., *Geographical indications and trademarks: synergies and conflicts in the international market*, 2009, in: http://www.interleges.com/html/articles/johan_flodgren_essay.pdf

FLORIDIA G.- CATELLI V. G., *Diritto antitrust: le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante*, Milano, 2003, p. 350.

FLORIDIA G., *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, I, p. 5 ss.

FLORIDIA G., *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 150 ss.

FLORIDIA G., *La proprietà industriale nel mercato comune*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, V, Padova, 1982.

FLORIDIA G., *La proprietà industriale nel mercato comune*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, V, Padova, 1982.

FOLSOM R. H. - TEPLY L. L., *Trademarked generic words*, 89 *Yale L. J.*, p. 1323 ss, 1980.

FONTE M. - AGOSTINO M., *Il legame dell'impresa agricola con il territorio come fattore di competitività*, in *Agriregionieuropa*, n.5, giugno 2006, disponibile in: www.agrireregionieuropa.it

FRANCESCHELLI R., *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, in *Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento*, Milano, 1959.

FRANCESCHELLI R., *Sulla funzione del marchio*, in *Studi in onore di Paolo Greco*, I, Padova, 1965.

FRANCESCHELLI R., *Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del diritto industriale*, in *Studi in onore di G. Menotti De Francesco*, 1, Milano, 1957.

FRANCESCHELLI R., *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960.

FRANCESCHELLI R., *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1972.

FRIGNANI A. - WAELEBROECK M., *Disciplina della concorrenza nella CEE*, Napoli, 1983.

FUSI M., *Pubblicità comparativa e denominazioni d'origine*, in *Dir. Ind.*, 4/2007, 393 ss.

GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza.*, I, Milano, 2004, p. 661.

GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.

GALLI C., *Globalizzazione dell' economia e tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agro- alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, p.61.

GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. ind.*, 1/2007, p. 83 ss.

GALLI C., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE*, *Riv. Dir. Ind.*, II, 2004, p. 137.

GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. ind.*, 1/2007, p. 83 ss.

GANGJEE D., *Quibbling siblings: conflicts between trademarks and geographical indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, vol. 82/3, 2007, p. 1253, in: <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Gangjee.pdf>.

GARRIDO DE LA GRANA A., *Geographical indications and trademarks: combined efforts for a stronger product identity. The experience of Cuban Cigar trademarks and geographical indications*, 2007, in: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bei_07/wipo_geo_bei_07_www_81776.doc.

GENCARELLI F., *La politica di qualità alimentare nella nuova PAC*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p.50 ss, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

GERMANO' A., *Le indicazioni geografiche nell'Accordo Trips*, in *Riv. dir.agr.* 2000, I, p. 417.

GERMANO' A., *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p. 22, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

GERVAIS D., *The Lisbon Agreement's Misunderstood Potential*, in: http://www.wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo_journal.pdf.

GEUZE M., *Let's have another look at the Lisbon Agreement: its terms in their context and in the light of its object and purpose*, 2007, in: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=81756.

GEUZE M., *The Provisions on Geographical Indications in the TRIPS Agreement*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 1/2009, p.50 ss, in: www.esteyjournal.com.

GHIDINI G., *La c.d. concorrenza parassitaria*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1964, p. 640.

GHIDINI G., voce "Monopolio e concorrenza" in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1975.

GHIDINI G. (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995.

GHIDINI G., voce "Monopolio e concorrenza" in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1975.

GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, ed. 2001 e II ed. 2008.

GHIDINI G.- DE BENEDETTI F. (a cura di), *Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, Milano, 2006.

GHIDINI G.- FALCE V., *Denominazioni di origine protetta e profili di rilievo concorrenziale*, relazione presentata al Convegno SISPI di Roma del 6 e 7 giugno 2008.

GHIDINI G.- HASSAN S., *Diritto industriale e della concorrenza nella CEE*, Milano, 1991.

GHIDINI G.- CAPUZZI G., *Profili di rilievo concorrenziale della disciplina dei marchi*, disponibile in: <http://www.aippi.it/contributi.php>.

GIACOMINI C., *L'agricoltura che vorremmo dopo la riforma della PAC*, in *Agriregionieuropa*, n. 1, giugno 2005, in: www.agrregionieuropa.it.

GIOS G., *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni alla luce di alcune teorie di marketing*, in *Riv. ec. agr.* 1989, p. 622.

GIOVE L., *Tutela del marchio e indicazione di provenienza*, in *Dit. ind.*, 6/2005, p. 566 ss.

GORMAN W. M., *A possible procedure for analysing quality differentials*, in *Reviews of economic studies*, 1980, p. 843 ss.

GOYDER D. G., *EEC Competition Law*, Oxford, 1988.

GRAZIOLI A., *The Protection of Geographical Indications*, 2002, in <http://www.iprsonline.org/ictsd/docs/GrazioliBridgesYear6N1January2002.pdf>.

GROVES P., *Intellectual property and the internal market of the European Community*, London. 1993.

HANRAHAN C E., *Geographical Indications and WTO Negotiations. What GI Issues Are Being Debated in the Doha Round?* (14 luglio 2003), in: <http://www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RS21569.pdf>.

HEATH C., *Parmigiano Reggiano by another name. The ECJ's Parmesan decision*, in *IIC*, vol. 39, n. 8/2008, p. 951 ss.

HERRMAN R. - MARAUHN T., *The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy* in vol. 10, n. 1 2009, p.12 ss, in:www.esteyjournal.com.

HINDLEY B., *Globalisation and its discontents*, in *Luiss International Journal*, giugno 2000.

HOPPERGER M., *Geographical indications in the international arena: the current situation*,2007,in:http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bei_07/wipo_geo_bei_07_www_81753.doc

HOVENKAMP H., *Economics and Antitrust Law*, St. Paul, 1991 R.POSNER A., *Economic analysis of law*, Boston, 1992.

IANNANTUONO P., *La proprietà industriale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, XXVI, Torino, 2000, p. 1093.

IBELE E. W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, vol. 10 n. 1 2009, p. 36 ss, in:www.esteyjournal.com.

IRER (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia), *I marchi territoriali pubblici in campo agroalimentare:situazione attuale e prospettive di sviluppo*,Milano, dicembre in <http://www.ired.it/Rapportifinali/2004C018RF.pdf>).

JANNARELLI A., *Il regime della concorrenza nel settore agricolo tra mercato unico europeo e globalizzazione dell'economia*, in *Riv.dir.agr.*, 1997, I, p. 417ss.

KERR W.A., *“Waiting for Godot” or Riding the Orient Express? Trade Negotiations and the Global Audience*, in *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*,2/2008, p. 1 ss, in: www.esteyjournal.com.

KLEIN N., *No logo.Economia globale e nuova contestazione*, Milano, 2007.

KUR A.- COCKS S., *Nothing but a GI Thing: geographical Indications under EU Law*,in *Fordham Intell.Prop.Media &Ent.L.J.*, p. 999 ss, 2007.

KUR A., *Quibbling siblings-Comments to Dev Gangjee's presentation*, in *Chicago-Kent Law Review*, vol. 82/3, 2007, p.1317, in : <http://www.cklawreview.com/issues/past/vol-82-no-3>.

LA VILLA G., *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario* in *Dir. Ind.*, 1995, p. 154 ss.

LANCASTER K. J., *A new approach to Consumer Theory*, in *Journal of Political Economy*, 1966, n.79, p.132 ss.

LANDES W.- POSNER R. A., *The Economics of Trademark Law*, 78 TMR, p. 267, 1988.

LANDES W.- POSNER R. A., *Trademark Law: An economic perspective*, 30 *J. Law & Econ.*, p. 265, 1987.

LATTANZIO S., *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari* (art.440 c.p.), in *Dizionario dei reati contro l'economia*, a cura di G. MARINI e C. PATERNITI, Milano, 2000, p.62.

LECCE G., *Il marchio nella giurisprudenza*, Milano, 1996.

LIBERTINI M., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv.dir.comm.*, I,1996, p.1033 ss.

NERVI A., *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, cit., p.961 ss.

LOFFREDO E., *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv.dir.ind.*, 2003, I, 139 ss, p.14.

LORVELLEC L., *L'applicazione del diritto della concorrenza al settore agricolo. Aspetti di diritto francese e comunitario*, in *Riv.dir.agr.*, 1995, I, p. 287.

MAC MAOLAIN C., *Eligibility criteria for protected geographical food names*, in *European law Reveiw*, vol.31 n.4, agosto 2006, p.579 ss.

MACCIONI G., *L'ambiguità della qualità*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p.31, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

MAGELLI S., *Marchio e nome geografico*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, II, Milano, 2004, p.909 ss.

MANGINI V., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, V, Padova, 1982;

MANGINI V., *Il marchio fra monopolio e concorrenza*, in *Studi in onore di A. Arena*, Padova, 1981.

MANGINI V., *Logo, no logo?..Ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, II, p. 909.

MANGINI V., *Manuale breve di diritto industriale*, Padova, 2001.

MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell' ordinamento comunitario*, Milano, 2000.

MANSANI L., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 19 ss.

MASI P., *Il marchio collettivo*, in AA.VV, *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

MASSOBRIO P., *Milano a Denominazione Comunale*, disponibile in:
http://www.informacibo.it/deco_dibattito.htm

McCALMAN P., *The Doha Agenda and Intellectual Property Rights*, ottobre 2002, in:
<http://www.adb.org/Economics/PDF/DOHA/McCalman.pdf>.

MENELL P. S., *Intellectual Property: General Theories*, in *Encyclopedia of Law and economics*, Cheltenham, 2000,p. 149.

MINISTRONI L., *L'alchimia della marca. Fenomenologia di un moltiplicatore di valore*, Milano, 2002.

MINGARDI A., *L'ossessione del "made in Italy" rischia qui soprattutto di essere controproducente per quelle imprese che al "made in Italy" rendono più onore*, in:
<http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=8142>.

MONTELIONE E., *La produzione agro-alimentare di qualità come bene culturale*, in *Riv.dir.agr.*, 2000, I, p.462 ss.

MONTUSCHI P., *Nuova decisione della Corte di giustizia CE sul rischio di associazione: il commento*, *Dir. Ind.*, I, 2001, p. 17.

MOSTERT F. M., *Well - known and famous marks. Is harmony possible in the global village?*, 86 *TMR*, p. 103, 1996.

NERI A., *Etichettatura, presentazione, pubblicità dei prodotti alimentari nel decreto leg.vo 109/92. Il trinomio deve essere applicato in funzione univoca*, in *Riv.dir.alim.* n. 4 / 2008, p.21 ss, in www.rivistadirittoalimentare.it.

NERVI A., *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv.dir.comm.*, I,1996,p. 961 ss

NOMISMA (società di studi economici), *La qualità per competere. Primo rapporto Indicod*, Agra Editrice, Roma,2003.

NOMISMA (società di studi economici), *Prodotti tipici e sviluppo locale. VIII rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana*, *Il Sole 24 Ore*, Milano,2001.

O ' CONNOR and company, European lawyers, *Geographical indications and TRIPs:10 Years Later...A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members*, in: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf.

OECD, *Appellations of origin and geographical indications in OECD Member countries: Economic and legal implications*. Working Party on Agricultural Policies and Markets of the Committee for Agriculture Joint Working Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee.COM/AGR/APM/TD/WP (2000)15/FINAL.

OKEDIJI R.L., *The international intellectual property roots of geographical indications*, 2007, in <http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol82no3/Okediji.pdf>.

OSWALD L. J., *"Tarnishment" and "blurring" under the Federal Trademark Dilution Act of 1995*, 36 *Am. Bus. L. J.*, p. 255, 1999.

PACCIANI A. - BELLETTI G.- MARESCOTTI A. –SCARAMUZZI S., *The role of typical products in fostering rural development and the effects of regulation (EEC) 2081/92*. 73rd Seminar of the European Association of Agricultural Economists, ANCONA, 28-30 giugno 2001.

PACI E., *Idee per una enciclopedia fenomenologica*, Milano, 1973.

PANIZZON M., *Traditional Knowledge and Geographical Indications: Foundations, Interests and Negotiating Positions*, ottobre 2006, in: <http://www.nccr-trade.org/images/stories/publications/IP8/Traditional%20Knowledge.pdf>

PAOLONI L., *Prodotti tradizionali e filiere produttive*, in *Riv.dir.alim.*, n.1/2009, p.25, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

PARDOLESI R. –BELLANTUONO G., *Law and economics in Italy*, in *Encyclopedia of Law ad Economics*, Cheltenham, 2000.

PEIRCE CH.S., *Pensiero-segno-uomo*, in M. BONFANTINI - L.GRASSI- GRAZIA (a cura di) , *Semiotica*, Torino, 1980.

TESTA A.,*La pubblicità*, Bologna,2004; V.,CODELUPPI *Il potere della marca*, Torino, 2001

PERITO M. A., *Globalizzazione, qualità e standard di certificazione*, in *Agriregionieuropa*, n. 16, marzo 2009, in:www.agrireregionieuropa.it

PETTITI P., *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv.dir.comm.*, 1993, I, p.622 ss.

PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, p. 242.

PILATI L.– RICCI G., *Concezioni di qualità del prodotto ed asimmetria informativa lungo il sistema agroalimentare*, in *Riv.ec.agr.*, 1991, p. 431.

PNG I. P. L.– REITMAN D., *Why are some products branded and others not?*, 38 *J. Law & Econ.*, p. 207 ss, 1995.

POINELLI M., *An Economic Assessment of the International Protection of Geographical Indications*, in: <http://www.tesaf.unipd.it/minnesota/It/mauro-poinelli.pdf> .

POSNER R. A., *Economic analysis of law*, Boston, 1992.

PROTA E.- VIESTI G., *La delocalizzazione internazionale del made in Italy*, in *L'industria* n.3, luglio-settembre 2007.

QUATTRINI L., *Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, pp. 126 ss.

R. PARDOLESI (a cura di), *Law and Economics. Some further insights. Paper presented at the 7 th Eale Conference, Rome, September 3 – 5, 1990*, Milano, 1990.

RANGNEKAR D., *Geographical Indications. A Review of Proposals at the TRIPS Council: Extending Article 23 to Products other than Wines and Spirits*, giugno 2003, in: <http://www.iprsonline.org/resources/docs/Rangnekar%20-%20GI%20-%20Blue%204.pdf>, p.30 ss.

RANGNEKAR D., *The Pros and Cons of Stronger Geographical Indication Protection*, in: *Bridges*, 6(3), marzo - aprile 2002.

RANGNEKAR D., *The Socio-Economics of Geographical Indications. A Review of Empirical Evidence from Europe*, (UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development) Issue Paper N. 8, maggio 2004, pubblicato dall' International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) e dalla United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), in: <http://ictsd.net/downloads/2008/07/a.pdf>.

REQUILLART V., *On the Economics of Geographical Indications in the EU*, in: http://idei.fr/doc/conf/inra/papers_2007/requillart.pdf.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999.

ROBINSON J., *The Economics of Imperfect Competition*, London, 1934.

ROMANO A., *Il progetto FALSTAFF “Fully Automated Logical SysTem Against Forgery Fraud”*, in *Riv.Dir.Alim.* n. 2/2009, p. 9 ss, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

RONCIN F., *Appellation d'origin et usages locaux: de la nécessité de l'innovation*, relazione presentata al Convegno di Le Mans del 28-30 ottobre 1999, 67mo Seminario EAAE,p.3

ROVAMO O., *Monopolising names? The Protection of Geographical Indications in the European Community*, agosto 2006, in <http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/julki/pg/rovamo/monopoli.pdf>.

RUBINO V., *Le Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari*, in *Dir.Unione Europea*, 1/07, p. 124 ss.

SABBIONETA C., *Marchi di fabbrica ed insegne a Cremona fra i secoli XIV e XVII*, Milano, 1982

SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS*, Padova, 1996.

SANDRI S., *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Dir. ind. n.1/2005*, p. 18 ss.

SANDRI S., *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, II,p.1377 ss;

SANDRI S., *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2002, p. 526 ss..

SANTONOCITO F.- MOSNA L., *Il look-alike: "sailing too close to the wind"*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, p. 32, 2004.

SARTI D., *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, relazione tenuta al Convegno SISPI di Roma del 6 e 7 giugno 2008.

SARZI-SARTORI F., *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, in *Riv.dir.ind.*, 1991, I, p. 23 ss.

SBANDI W., *Disciplina doganale dei prodotti alimentari*, in *Riv.Dir.Alim.* n.4/ 2008, p.27 ss, in: www.rivistadirittoalimentare.it.

SCHULZ C.N., *Genius loci*, Milano, 1979.

SCOCCINI E., *La contraffazione delle denominazioni tipiche agroalimentari:il caso del Limoncello della costiera amalfitana*, in:www.scoccinistudio.it

SCUFFI M.– FRANZOSI M. –FITTANTE A., *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.

SEMPRINI A., *La marca postmoderna. Potere e fragilità della marca nelle società contemporanee*, Milano, 2006.

SEMPRINI A., *La Marca: dal prodotto al mercato, dal mercato alla società*, Milano, 2003.

SENA G., *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria:alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv.dir.ind.*,I, 2004, p.201 ss.

SENA G., *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv.Dir.Ind.*, I, 2006, p. 17 ss.

SENA G., *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p.58 ss.

SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007.

SIMON I., *How does “essential function” doctrine drive European Trade mark law?*, in *IIC*, 4/05, p.401 ss.

SIRONI G.E., *La “percezione del pubblico interessato*, in *Dir.ind.*, 2/2007, p. 121 ss.

SORDELLI L., *Denominazioni d’origine e marchio collettivo*, in *Dir.ind.*1994, p. 1071 ss.

SORDELLI L., *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, *Dir.ind.* 1994, p. 837 ss.

SORDELLI L., *L’identificazione dei prodotti agricoli sul mercato (marchi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine)*, in *Riv.dir.ind.*, 1994, I, p. 471 ss.

SPADA P., *Il “vendicatore del pubblico” ovvero la legittimità costituzionale della protezione dei marchi*, in *Dir.ind.*, n.2/2007

SUFRIN A.- JONES B., *EC Competition Law: Text, Cases and Material*, Oxford, 2001.

SWANN J. B –AAKER D. A.. –REBAC M., *Trademarks and marketing*, 91 *TMR*, 2001, p. 796.

SYLVANDER B., *Development of origin labelled products: Humanity,innovation and sustainability*, Dolphins WP7 Report, gennaio 2004.

TAVASSI M., *Diritto della proprietà industriale e antitrust nell’ esperienza comunitaria e italiana*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1997, p. 148.

TESTA A.,*La pubblicità*, Bologna,2004.

THIEDIG F.- SYLVANDER B., *Welcome to the club? An economical approach to geographical indications in the European Union*, in *Agrarwirtschaft*,49 (12), 2000, p.428 ss.

TORRES A., *Les regroupments localizes de producteurs dans le domaine agro-alimentaire: entre coopérations et règles formelles*, in: *Délégation a l’agriculture, au développement et a la prospective D.A.P.P. Recherches pour et sur le développement territorial*. Montpellier Symposium, Parigi, 11-12 gennaio 2000.

TREAGER A.- ARFINI F.- BELLETTI G.- MARESCOTTI A., *Regional foods and rural development: the role of product qualification*, *Journal of Rural studies*, n.23, 2007, p.12 ss.

TWINING W., *Globalization and legal theory: some local implications*, in *Current legal problems*, vol.49. part.II, 1996, p.1 ss.

UBERTAZZI L.C. (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Appendice di aggiornamento*, Padova, 2008 (commento al Reg.(CE) n.510/2006).

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve al diritto della concorrenza (con appendice di aggiornamento 2005 sul cpi)*, Padova, 2005.

UNIONCAMERE, *Usa dei marchi collettivi geografici: i problemi pratici e interpretativi*,
dicembre 2007, in:
http://www.unioncamere.it/index.php?Itemid=26&id=14&option=com_content&task=view

VANZETTI A., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv.dir.comm.*, 1960, I, p.255
ss.

VANZETTI A., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali di dir.ind.*,
Milano, 1977, p.1161 ss.

VANZETTI A., voce "Marchio", in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1988.

VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv.dir.ind.*,
1998, p.71 ss.

VANZETTI A., *I segni distintivi non registrati nel progetto di "codice"*, in *Riv.Dir.Ind.*,
I, 2004, p.99.

VANZETTI A., I marchi nel mercato globale, in *Riv.Dir.ind.*, 2002, p.92 ss.

VANZETTI A., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in
Dir.ind., 1/2007, p. 7 ss.

VANZETTI A.- DI CATALDO V., *Manuale di Diritto industriale*, Milano, 2000.

VANZETTI A. - GALLI C., *La nuova legge marchi*, Milano, 2001.

VASCO E., *La perfetta valutazione del marchio*, Milano, 2005.

VINCENTI M., *Proposta di direttiva sulla tutela penale dei diritti di proprietà
intellettuale*, in *Dir.ind.*, n.5/2007, p.468 ss.

WIPO, *Geographical indications: Historical background, nature of rights, existing systems
for protection and obtaining effective protection in other countries*. Secretariat of the World
Intellectual Property Organization. Ginevra, settembre 2002.

WYATT D. -DASHWOOD A., *European Union Law*, London, 2000.

ZANON E., *La qualità dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza*, in *Riv.dir.agr.*, 1997, I , p.495.

Giurisprudenza

N.B. La giurisprudenza comunitaria citata è tutta reperibile sul sito della Corte di Giustizia delle Comunità europee (www.curia.eu.int) e/o sul sito dell'UAMI (<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do>)

CGCE, Causa 12/74, 20 febbraio 1975, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.*, “**Sekt**”.

CGCE, 12 ottobre 1978, causa 13/78, *Joh.Eggers Sohn et co*, contro *Città di Brema*, “**Eggers**”.

CGCE, Causa 120/78, *Rewe Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung Fuer Branntwein*, “**Cassis de Dijon**”.

CGCE, 24 novembre 1982, causa 249/81, *Commissione c. Irlanda* “**Buy Irish**”.

CGCE, 10 novembre 1992, C-3/91. *Exportur SA* contro *Lor Sa e Confiserie du Tech* “**Exportur**” o “**Torrone di Alicante**”.

C-312/98, 7 novembre 2000, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, e Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*. “**Warsteiner**”.

CGCE, 7 maggio 1997, procedimento penale a carico di *Jacques Pistre* (C-321/94), *Michèle Barthes* (C-322/94), *Yves Milhau* (C- 323/94) e *Didier Oberti* (C-324/94) (Cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94), “**Pistre**”.

CGCE, 18 novembre 2003, C-216/01, *Budějovický Budvar, národní podnik* contro *Rudolf Ammersin GmbH*, “**Bud I**”.

CGCE, C-478/07, 8 settembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik* contro *Rudolf Ammersin GmbH*, “**Bud II**”.

CGCE, 5 novembre 2002, causa C-325/00, *Commissione delle Comunità europee* contro *Repubblica federale di Germania* “**Markenqualität**”.

CGCE, 17 giugno 2004, causa C-255/03, *Commissione delle Comunità europee* contro *Regno del Belgio*, “**marchio di qualità vallone**”.

CGCE, C-87/97, 4 marzo 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*, “**Gorgonzola /Cambozola**”.

CGCE, 16 maggio 2000, causa C-388/95, *Regno del Belgio* contro *Regno di Spagna*, “**Rioja**”.

CGCE, 20 maggio 2003, C-469/00 *Ravil SARL* contro *Bellon import SARL e Biraghi SpA.*, “**Grana padano/Grana Biraghi**”.

CGCE, 20 maggio 2003, C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA* contro *Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd*. “**Prosciutto di Parma**”.

CGCE, C-343/07, 2 luglio 2009, *Bavaria NV, Bavaria Italia Srl / Bayerischer Brauerbund eV.* “**Bavaria**”.

CGCE, C-120/08, procedimento in corso, *Bavaria NV, Bavaria Italia Srl / Bayerischer Brauerbund eV.*, “**Bavaria II**”.

CGCE, 7 gennaio 2004, C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. e Putsch GmbH* “**Gerry/Kerry**”.

CGCE, 19 aprile 2007, C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*.

Conclusioni dell'Avvocato generale Philippe Léger nella causa C-66/00, procedimento penale a carico di Dante Bigi, , 9 ottobre 2001, “**Parmesan I**” o caso “**Bigi**”.

CGCE, 26 febbraio 2008, causa C-132/05,avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 21 marzo 2005, *Commissione delle Comunità europee*, contro *Repubblica federale di Germania*, “**Parmesan II**” (e relative Conclusioni dell’Avvocato generale Mazak presentate il 28 giugno 2007, causa C-132/05 *Commissione delle Comunità europee* contro *Repubblica federale di Germania*).

CGCE, 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96 *Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese*, contro *Commissione delle Comunità europee*, sostenuta dalla *Repubblica ellenica*, “**Feta I**”.

CGCE, 25 ottobre 2005 C-465/02, C-466/02, *Repubblica federale di Germania, Regno di Danimarca, sostenuti da: Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, contro *Commissione delle Comunità europee*, sostenuta dalla *Repubblica ellenica*, “**Feta II**”.

CGCE, 10 settembre 2009 C-446/07, *Alberto Severi*, contro *Regione Emilia-Romagna*, con l’intervento dell’ *Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»*. “**Salame felino**”.

TPG, 12 settembre 2007, causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano*, sostenuto da *Repubblica italiana*, contro *UAMI*, “**Grana Padano**”.

Decisione della Divisione di annullamento dell’UAMI del 15/07/2009 nel procedimento 2260C (marchio comunitario n. 3939782, “**Lardo di Colonnata**”), MIPAAF contro Renato Moroni.

Consiglio di Stato del 29 settembre 2009, Sentenza n. 5881 del 29 settembre 2009, con cui il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Lazio, n. 2595/2008 del 26/3/08 avente ad oggetto la domanda di registrazione del Salame Felino.

Cassazione penale, Sez. III, 14 aprile 2005, n. 13712 (con commento di M. CASUCCI in *Dir.ind.*, 4/2005).

Cassazione penale, Sez. III, 21 ottobre 2004, n. 3352, in *Foro it.*, 2005, II, 203, con nota di G. CASABURI, e in *Guida al diritto*, 2005, fasc. 12, 75, con nota di M. BARBUTO.

Cassazione penale, Sez. III, 23 settembre 2005, n. 34103.

: Cassazione penale, Sez. III, 12 luglio 2006, n. 24043.

Cassazione penale, Sez. III, 1 marzo 2007, n. 8684.

Cassazione penale, Sez. III, 12 luglio 2007, n. 27250.

Cassazione penale, Sez. III, 4 luglio 2008, n. 27063.

Altri documenti

COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità* (15 ottobre 2008), in: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:IT:PDF>

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli*, del 28 maggio 2009, in: http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, *Dossier sul Libro Verde predisposto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, sulla qualità dei prodotti agricoli- Valutazioni e proposte dell'Italia*, in: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/opinions_en.htm

WORLD TRADE ORGANIZATION, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001, MINISTERIAL CONFERENCE- Fourth Session- Doha, 9 - 14 November 2001, MINISTERIAL

DECLARATION, Adopted on 14 November 2001, in:
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

WORLD TRADE ORGANIZATION , “*Draft Modalities for TRIPS - related issues*”
(*Majority Proposal*), TN/C/W/52, in:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145551.pdf