



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale
Gruppo Italiano

Anno 2015, numero 2, 29 giugno 2015

REDAZIONALE

Nutrire il mondo, tutelare la qualità: il fenomeno del *food* sotto la lente di ingrandimento degli IPRs .

Il convegno in tre tappe sul tema del *food*, organizzato dal gruppo italiano di AIPPI in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale in occasione, e con il **patrocinio gratuito, di EXPO 2015, MISE, MIPAAF e Comune di Milano**, sta riscuotendo un successo che non ha precedenti negli annali della Associazione. Il successo è dovuto ad una pluralità di fattori: il vivo interesse e l'attualità degli argomenti trattati (i segni distintivi e le denominazioni di origine, il *food design*, l'innovazione nel settore del *food*), la ricchezza dei contributi ricevuti da consorzi, associazioni ed aziende (vere protagoniste dei lavori), la approfondita analisi tecnico-giuridica condotta da giuristi e consulenti di assoluto calibro, sia italiani sia internazionali.

L'evento, gratuito e con traduzione simultanea in lingua inglese, ha visto partecipare alla due giorni che si è tenuta il **20-21 maggio** a Milano presso la sede della Regione Lombardia (si tratta della prima tappa dedicata ai segni distintivi ed alle denominazioni di origine) quasi **300** professionisti tra consulenti in proprietà industriale, avvocati e cultori della materia, anche provenienti da università straniere.

La seconda tappa del convegno, dedicata al *food design*, si è svolta ancora una volta a Milano il **22 giugno** presso l'Università IULM. Non poteva essere scelta una sede più adatta per ospitare l'evento, organizzando la IULM un esclusivo master universitario in materia di *food design*. La giornata ha registrato la presenza tra i relatori del noto chef **Gualtiero Marchesi** (considerato il fondatore della "nuova cucina italiana") il cui successo internazionale è stato dovuto, tra l'altro, all'intuizione di **trasformare i piatti in vere e proprie "opere d'arte"**. Anche questa giornata di lavori ha raggiunto il traguardo dei **300** iscritti.

La terza tappa del viaggio nel mondo del *food*, osservato sotto la lente di ingrandimento degli IPRs, sarà interamente dedicata all'**innovazione**, e si svolgerà il giorno **22 settembre** presso l'**Università Bicocca** di Milano.

La redazione di AIPPI News ha quindi deciso di dedicare il proprio newsletter a questo "evento in tre tappe", avendo raccolto gli scritti di sintesi dei relatori, in parte anche già pubblicati sul sito dell'Associazione.

I contributi del presente numero sono dedicati alle due giornate del 20 e 21 maggio 2015.

AVV. RAFFAELLA ARISTA
DIRETTORE RESPONSABILE AIPPI NEWS

Nutrire il mondo, tutelare la qualità. Marchi individuali, collettivi e denominazioni di origine per un agroalimentare di qualità' nel mondo globalizzato

Saluto del Presidente dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Dott. Enrico Zanoli

Abbiamo appena visto e letto la pergamena di Sibari, forse l'esempio più antico di una forma di brevetto, concesso nella colonia più fiorente e raffinata della Magna Grecia, relativo proprio ad una innovazione nel settore alimentare. Questo introduce bene il tema di oggi e dei prossimi due convegni legati a EXPO 2015 e relativi alla proprietà industriale nel settore alimentare, in quanto oggi più che mai il tema dell'innovazione nel settore alimentare e della tutela dei prodotti agroalimentari è di attualità.

Con grande convinzione l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, insieme ad AIPPI e sotto il decisivo impulso della dott.ssa Righetti, ha co-organizzato questo ed altri due convegni legati al tema di EXPO 2015, "nutrire il pianeta", al quale oggi aggiungiamo anche "tutelare la qualità". Ed è infatti proprio il tema di tutelare la qualità e la specificità dei prodotti agroalimentari tramite la protezione dei nomi di origine e delle indicazioni geografiche che ci vede qui oggi a discutere con i migliori esperti del settore.

In questa occasione desidero segnalare che l'Ordine che rappresento è impegnato in prima fila nella tutela dei marchi per le DOP, le IGP, ed in generale nella tutela della proprietà industriale nel settore agroalimentare. Anche se tra i presenti c'è probabilmente una maggioranza di iscritti al nostro Ordine, voglio sottolineare per chi non lo sapesse che siamo oltre 1200 iscritti su tutto il territorio nazionale, operanti sia nell'ambito del dipartimento Marchi o Brevetti di aziende che in studi o società di consulenza specializzate nel campo della proprietà industriale. I nostri iscritti sono laureati in discipline tecniche o giuridiche che, dopo un tirocinio iniziale, hanno sostenuto un esame di stato per conseguire il titolo di Consulente in Proprietà Industriale – sezione Brevetti e/o Marchi - per poter fornire alle aziende una consulenza specializzata e qualificata sui temi della protezione della proprietà industriale, segnatamente i marchi, i brevetti e il design. Il nostro compito è di assistere e consigliare le imprese in uno spettro di attività che va dalla costruzione strategica di un portafoglio di diritti, all'implementazione dei depositi e delle registrazioni in Italia e all'estero, alla difesa degli stessi in caso di contenzioso, per citare solo alcuni tra i tanti servizi che svolgiamo. Dunque, le aziende possono rivolgersi con fiducia e tranquillità ai Consulenti in Proprietà Industriale!

Fatto questo doveroso richiamo alle caratteristiche della nostra professione, guardo ai prossimi convegni, quello di giugno sul *Food Design* e quello di settembre sull'Innovazione per nutrire il Pianeta, come a importanti momenti di approfondimento sull'importanza della protezione brevettuale non solo per tutelare la **qualità** – un punto di assoluta eccellenza per il settore agroalimentare del nostro Paese, riconosciuto in tutto il mondo – ma anche per promuovere la **quantità** della produzione alimentare, in quanto l'obiettivo di nutrire il pianeta richiede anche la produzione di alimenti in quantità necessaria a soddisfare il bisogni di masse sempre crescenti di persone. Qualità e quantità sono comunque legate, visto che una parte del pianeta soffre la fame ed un'altra consuma un eccesso di cibo, con la strana

contraddizione che gli obesi dei Paesi ricchi sono più numerosi nelle fasce povere della società in ragione del fatto che non sono in grado di procurarsi il cibo di migliore qualità, con l'aumento della produzione del cosiddetto "junk food". E' una sfida dunque per i ricercatori e gli innovatori trovare soluzioni qualitativamente e quantitativamente adeguate a risolvere questi problemi. Per quanto ci riguarda, siamo presenti nella filiera dell'innovazione e siamo pronti ad impegnarci con le nostre competenze in questa sfida.

L'INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE

Protection outside Europe and the applicable international conventions – A journey from Paris, Madrid to Lisbon.

Prof. Avv. Juerg Simon (Università di St. Gallen)

Origin declaration is nothing new: it is necessary for customs (certificates of origin), was part of peace agreements, is used for compulsory declaration when it comes to specific products such as foodstuffs and, this is our topic, as a voluntary indication of the origin of products, i.e. as a distinctive sign. Origin seems to be of increasing importance due to the increase in competition. Origin, if fully credible, can be used as a guarantee of quality, content and reputation for products and even services in a more and more globalized world. Therefore, the geographical origin of products is an important economic factor.

How to define the "true" origin of a product is not that easy. There is a dilemma between the genuineness of a product and accepted distributive organization of production and value chains. How much "Italia" must be in a product in order for that product to be "made in Italy"? Since there is a price premium presumption for many products with a specific origin, the answer to this question is not banal. Simple answers based on ethical, moral and even religious standards ("thou shalt not lie with mankind") are no more sufficient.

The legislator traditionally deals with that problem by general rules, such as in the "Madrid Agreement for the repression of false or deceptive indications of source" from 1891 or in the "Paris Convention" from 1883, basically stipulating that the use of false or deceptive indications of origin is prohibited and subject to sanctions. This traditional approach is based on an ex-post review of a specific situation. It does not abstractly answer the question what is false or deceptive. A new approach in some countries is based on an ex-ante review, i.e. the definition of precise criteria (e.g. percentages of weight of raw material or added value) in order to specify what a non-deceptive origin of a product is.

On the bilateral and plurilateral level we find a net of agreements on geographical indications between European countries, stemming from the 1960/70ies, still enforceable between EU-countries and non-EU-countries. These so-called "first generation" agreements work on the basis of a listing system with a country of origin focus. The "Stresa Convention on the protection of appellations of origin and names for cheeses" (1951) is also based on this system, thereby exporting country of origin regulation. Also part of these "first generation" agreements is the "Lisbon Agreement on the protection of Appellations of Origin" (1958), establishing a registration system for a specific type of geographical indication, the appellation of origin.

The core of the international legal framework today is the Trips-Agreement (1994): It includes a definition of geographical indication (identifying goods as originating from a specific place; essential attribution of quality, reputation or other characteristic to geographical origin) and offers protection against misleading the public as to the origin, against acts of unfair competition within the meaning of the Paris Convention. It obliges member states to refuse or invalidate misleading (as to the origin) trademarks. Still based on the principle of territoriality, it offers additional, absolute (independent from the misleading character) protection for wine and spirits and a very complex exception regime. The negotiations within the WTO framework on the establishment of a register for geographical indications (notification, registration), eventually modelled on the MMA/MMP/PCT, i.e. the attempt to “multilateralize” the bilateral approach by extending the level of protection currently granted to wine and spirits (objective, not based on the consumer misleading test) to all products has come to a stand-still. So, living with Trips today means a coexistence of trademark based systems (e.g. certification mark), sui generis systems (e.g. the EU system), mixed systems and the application of laws on commercial behavior (unfair competition, passing off).

For the last ten years, we see kind of a “second generation” of bilateral and plurilateral agreements. These are specific as to the matter (wine, spirits, e.g. EU-Australia 1994, EU-USA 2006) or based on the mutual recognition of specific geographical indications with a phasing out of other geographical indications (e.g. EU-CH, EU-Georgia). Others are specific as to the inclusion of the matter in Economic Partnership Agreements (e.g. EU-CARIFORUM), Stabilisation and Association Agreements (e.g. EU-western Balkan countries) and new Free Trade Agreements (FTA, e.g. EU-South Korea; CH-China).

The new hot topic in the field is an old acquaintance: The revision of the “Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration”. In 1958, this agreement was an attempt to remedy the deficits of the Paris Convention and the Madrid Agreement. But the Lisbon Agreement was a limited success. Today it has 28 member countries and covers about 900 registered appellations of origin. It is applicable to all categories of products, based on registration on request of a member country and a refusal procedure. Registration offers a shield to geographical indications against becoming generic and a protection against usurpation or imitation. The revision of the Lisbon Agreement is an attempt to bypass the stand-still of the WTO-negotiations, to stop the proliferation of FTA’s, to simplify the complexities of the FTA-world and to balance the interests of geographical indications and trademarks. The Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act of the Lisbon Agreement took place in Geneva from May 11 to 21, 2015. During the preparation of the Diplomatic Conference and the Conference itself, the most disputed topics were a broader subject-matter (appellations of origin and geographical indications), trans-border geographical areas of origin, the entitlement to file an application (country of origin, interest group), the scope of protection (any use on goods of the same kind, undue exploitation or use detrimental to reputation, any misleading practice), the status of prior trademark rights (refusal, good faith, coexistence), prior use, protection against becoming generic, safeguards in respect of prior trademark rights, refusal and phasing out, exhaustive or non-exhaustive list of grounds for invalidation. As we know today, the Diplomatic Conference adopted a new agreement (the Geneva Act of the Lisbon Agreement) on May 21, 2015.

The journey from Paris, Madrid to Lisbon indicates some changes of paradigm. The legislation in general moves from the traditional ex-post approach (behavior oriented, competition law dogmatics) to a more rule oriented ex-ante approach and from the principle of territoriality to elements of exporting country of origin regulations. Whether the Geneva Act of the Lisbon Agreement will be a success remains to be seen.

I segni geografici sul mercato globale: convergenze e conflitti.

Prof. Avv. Cesare Galli (Università di Parma)

Certamente l'Italia è in prima linea nella protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, che sono qualificate nel nostro ordinamento come veri e propri diritti di proprietà industriale, protette contro ogni uso di segni eguali o simili idoneo a determinare inganno del pubblico o agganciamento parassitario, con una norma che estende a tutti i settori le regole di tutela dettate a livello di Unione Europea nel solo campo agroalimentare. La nostra giurisprudenza ha inoltre correttamente riconosciuto protezione anche alle denominazioni che formano oggetto di Convenzioni internazionali anteriori al Trattato e stipulate con Paesi extra-UE, come nel caso Emmentaler, deciso a favore del Consorzio elvetico da due recentissime sentenze del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 17 marzo 2012 e Trib. Milano, 9 giugno 2015).

Ma l'elemento fortemente «*local*» che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche enfatizzano ha sempre più bisogno di una tutela «*global*», cioè di una tutela che operi non solo nei Paesi di origine, ma anche sugli altri mercati nei quali questi prodotti vengono esportati. Sotto questo profilo, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga, a causa delle rilevanti differenze di disciplina presenti tra i diversi sistemi giuridici, non superate neppure dal TRIPs Agreement, mentre la più importante Convenzione internazionale del settore (l'Accordo di Lisbona del 1958, che tra l'altro non riguarda solo il settore agroalimentare) conta solo 28 adesioni ed anche la sua recentissima revisione non sembra in grado di allargarne significativamente la base. È infatti ancora fortissima la contrapposizione di interessi fra i Paesi che hanno una forte tradizione nella produzione di prodotti agro-alimentari di qualità caratterizzati localmente, e quelli che una tradizione di questo genere non hanno e che quindi tendono piuttosto a favorire i loro produttori che, prendendo a modello quei prodotti, vogliono contraddistinguere i propri con denominazioni e simboli che richiamino le tradizioni alle quali si ispirano, mettendosi commercialmente "al traino" di esse. Più efficaci si sono dimostrati taluni accordi settoriali, come la Convenzione di Stresa del 1951 sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, mentre anche gli accordi bilaterali si sono quasi sempre limitati, con poche eccezioni, a intese tra Paesi che possiedono entrambi denominazioni famose, delle quali, per così dire, si «scambiano» la protezione, anche se più di recente sono stati siglati accordi «di seconda generazione», soprattutto tra l'Unione Europea e Paesi emergenti (in particolare la Cina), per particolari settori o su specifiche denominazioni, che tuttavia sono necessariamente parziali e limitati.

Anche a livello comunitario non mancano del resto le criticità e le contraddizioni, specie nei rapporti tra DOP/IGP e marchi. In questo caso i diritti consolidati assumono un rilievo significativo, dal momento che il Regolamento ammette la coesistenza di un marchio coincidente con una DOP o una IGP, purché lo stesso sia anteriore al 1996 (quando è entrato a regime il sistema), sia stato registrato in buona

fede e non sia decaduto; e poiché la decadenza del marchio può verificarsi anche per perdita di capacità distintiva e per inganno del pubblico, va escluso che il titolare di un marchio preesistente ormai percepito come indicazione di provenienza geografica possa impedirne la registrazione come DOP o IGP e continuare a monopolizzarne il significato ormai non più legato in esclusiva alla sua impresa e ai suoi prodotti.

Per l'ipotesi speculare della registrazione (e dell'uso) di un marchio corrispondente a una DOP o a una IGP, secondo logica, un divieto dovrebbe valere solo quando l'inserimento del nome geografico del marchio dà luogo a un inganno del pubblico o a un approfittamento della reputazione della denominazione geografica: ed in tal senso si era in effetti espressa la giurisprudenza (si veda Corte Giust. CE, 4 marzo 1999, C-87/97). Senonché la norma corrispondente del Regolamento sulle denominazioni vitivinicole è stata interpretata nel senso che il divieto di registrazione come marchio sia automatico e assoluto, ossia valga per qualunque tipo di prodotto e per qualunque forma di inserimento del nome geografico nel segno (Trib. CE, 11 maggio 2010, T-237/08). È peraltro evidente la contraddittorietà intrinseca di questa conclusione, che non può venire giustificata neppure sulla base degli interessi pubblicistici del settore agricolo, posto che, in difetto di un richiamo alla DOP o all'IGP, non sussistono neppure le esigenze di tutela che il legislatore ha inteso soddisfare con questi istituti. Si può inoltre dubitare che il divieto valga quando il segno geografico venga registrato come marchio collettivo dai Consorzi di tutela, anche se la norma non fa distinzioni al riguardo.

La strada per il superamento *dell'impasse* nella quale ci troviamo a livello internazionale sembra quindi passare per il progressivo avvicinamento tra la disciplina delle denominazioni di origine e quella dei marchi, che si manifesta non solo sul versante della tutela contro ogni forma di parassitismo, ma anche su quello – strettamente correlato al primo sul piano del bilanciamento di interessi – del rilievo primario attribuito alla non ingannevolezza del segno, da sempre fondamentale per le denominazioni di origine e ora divenuto anche la chiave di volta del nuovo diritto dei marchi: in questo senso si muove in effetti la Risoluzione AIPPI approvata a Göteborg nell'ottobre 2006, che prospetta appunto il divieto dell'inganno del pubblico e quello dello sfruttamento abusivo della reputazione commerciale come le due linee guida per risolvere, anche a livello internazionale, i frequenti conflitti tra marchi e denominazioni di origine, senza obbligare i vari Paesi a rinunciare alle rispettive impostazioni di fondo. Anche l'estensione della protezione a tutti i settori merceologici potrebbe contribuire all'armonizzazione, visto che anche molti Paesi extraeuropei hanno importanti tradizioni e reputazioni da tutelare in campi diversi da quello agroalimentare e potrebbero quindi vedere con favore questo tipo di apertura.

Nella stessa prospettiva, inoltre, le modifiche del Codice della Proprietà Industriale introdotte dalla riforma del 2010 indicano un'altra significativa linea di sviluppo, perché appaiono idonee a consentire anche un legittimo sfruttamento dei valori insiti nei nomi geografici «significativi», in particolare attraverso la concessione di licenze: le nuove disposizioni permettono infatti sia ai Consorzi di tutela delle denominazioni d'origine, sia agli enti pubblici territoriali di utilizzare al meglio i nomi geografici e gli altri simboli legati al territorio come strumento per valorizzare le externalità positive legate alla fama del territorio medesimo, non solo vietando ogni forma di *free-riding* e di sfruttamento parassitario di essa, ma anche – in positivo – monetizzando questa fama, in particolare concedendo questi segni in uso a impre-

se operanti nella zona e quindi facendo anche da volano per lo sviluppo di iniziative localizzate nella propria area, naturalmente imponendo ad esse limiti precisi per evitare che i segni stessi divengano fonte di inganno.

Anche in questo caso andranno peraltro fatti salvi i diritti consolidati di terzi, anche solo all'uso in funzione non distintiva di questi segni: anche se non si può escludere che una mutata percezione del pubblico possa comportare la decadenza di questi diritti o consentirne diverse forme di sfruttamento in funzione distintiva. Sotto ogni profilo, la chiave di volta, ancora una volta, sarà dunque rappresentata dalla percezione del pubblico, che è l'elemento decisivo sia per stabilire se un segno è tutelabile, sia per delimitarne l'ambito di tutela, secondo una prospettiva, che si può definire giusnaturalistica, di adeguamento del diritto alle relazioni interpersonali della vita reale.

NOMI GEOGRAFICI E PRODOTTI AGROALIMENTARI: ISTRUZIONI PER L'USO.

Marchi collettivi e marchi di qualità nel settore agroalimentare e il ruolo dei consorzi e degli associati.

Avv. Federico Desimoni (Direttore del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP)

In occasione del recente convegno "Nutrire il mondo, tutelare la qualità – Marchi individuali e collettivi e denominazioni d'origine per un agroalimentare di qualità nel mondo globalizzato", ho proposto una breve riflessione focalizzata sul tema del rapporto tra marchi collettivi, "marchi di qualità" e prodotti a denominazioni d'origine nel settore agroalimentare. L'argomento merita di essere ripreso e approfondito in alcune sue sfaccettature, in particolare può essere utile chiedersi se e come i marchi collettivi e i marchi di qualità possono essere utilizzati per una valorizzazione del settore agroalimentare divenendo "segni distintivi" di qualità e garanzia. Questo approccio imporrebbe di affrontare l'impervia tematica della "qualità" riferita al settore alimentare, almeno per delineare una fisionomia di massima di tale concetto, ma tale lavoro, presentando notevoli complessità, rischierebbe di portare fuori tema. Ciò nonostante, non mi posso esimere dall'evidenziare che il significato evocato dal concetto di "qualità", applicato all'agroalimentare, è tutt'altro che chiaro, univoco e ben definito. Già la valenza semantica del termine suggerisce una certa polisemia, a ciò si deve aggiungere un aspetto ancor più rilevante ovvero che l'idea di "qualità" è strettamente legata al sistema di valori che in essa, in modo cosciente o meno, un gruppo sociale fa confluire. In questo senso, sono i valori a cui si attribuisce una valenza qualitativa che determinano il contenuto del concetto stesso di "qualità"; valori che, ovviamente, sono relativi e mutano con il mutare del contesto sociale e culturale. Detto questo, mi sento anche di affermare che allo stato attuale, in buona parte dei mercati importanti a livello globale, un elemento che contribuisce a costruire il concetto di qualità di un prodotto è il suo legame con un territorio, con la sua storia e la sua tradizione, ovvero con quei "fattori umani e naturali" caratteristici di un'area geografica che nel tempo hanno promosso il nascere di prodotti con una particolare reputazione. In questo contesto culturale globale, l'Italia assume un ruolo di primaria importanza e, con essa, alcuni territori specifici. Da questo movimento culturale sono nati i prodotti a Denominazione di Origine Protetta e le Indi-

cazioni Geografiche Protette, e la relativa struttura legislativa che, gradualmente si sta espandendo in buona parte dei principali mercati internazionali.

All'interno di questo quadro è utile e legittimo chiedersi se sia possibile utilizzare i marchi collettivi e di qualità come strumenti di promozione della qualità agroalimentare. In occasione della relazione presentata al convegno ho distinto due possibili ipotesi: l'utilizzo di tali segni distintivi al di fuori del contesto dei prodotti DOP e IGP, oppure la loro integrazione all'interno di questo comparto oggi definito sia a livello comunitario che nazionale. Considerato che il primo contesto descrive una realtà ben definita dal diritto di proprietà industriale e oggetto di commenti sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, ritengo più interessante e intrigante approfondire la seconda tematica indubbiamente più atipica e meno conosciuta. Nel far ciò mi lascio condurre da alcuni interrogativi di base: "come possono essere utilizzati dei marchi collettivi o di qualità¹ all'interno del contesto di un prodotto DOP/IGP? È possibile e utile una compenetrazione tra il sistema di tutela di tali denominazioni garantito oggi dal Reg. CE n. 1151/12 e la legislazione, comunitaria e nazionale, in materia di marchi? I marchi collettivi geografici e altri segni distintivi finalizzati a comunicare particolari qualità del prodotto sono necessariamente alternativi alle DOP e IGP oppure esiste una logica di complementarità?".

L'esperienza concreta di molti Consorzi di Tutela² attesta che i due sistemi possono compenetrarsi l'un l'altro senza perdere le loro peculiarità anzi lasciando emergere una naturale complementarità ed un arricchimento reciproco. L'utilità di tale duplice approccio risulta, a mio avviso, con tutta evidenza proprio dalle esperienze dei principali prodotti DOP e IGP italiani³. Concretamente, questa integrazione può realizzarsi con diverse modalità. Al riguardo, l'aspetto più interessante e particolare (anche e soprattutto dal punto di vista giuridico) deriva da un dato legislativo ovvero dal disposto dell'articolo 14 della legge comunitaria emanata il 21 dicembre 1999, n. 526, con la quale il legislatore nazionale, ha integrato il sistema comunitario in materia di DOP e IGP all'interno dell'ordinamento nazionale. Partendo dall'esperienza di alcuni consorzi storici e dalle loro legislazioni speciali di prodotto il legislatore, con una certa sapienza e creatività, ha di fatto introdotto nel sistema italiano un istituto giuridico nuovo e atipico che unisce inscindibilmente i marchi collettivi geografici dei consorzi alle DOP/IGP registrate a livello comunitario, il tutto attraverso il disposto del comma 16 dell'articolo citato che riporto di seguito:

"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

1 Utilizzo l'espressione "marchi di qualità" riprendendola dal titolo dell'intervento assegnatomi al convegno citato, consapevole della sua natura più evocativa che giuridica evitando le precisazioni rappresentate durante la relazione proposta al convegno.

2 Con questa espressione mi riferisco ai Consorzi riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della legge n. 526/99.

3 Mi riferisco in particolare a prodotti come l'Aceto Balsamico di Modena, il Grana Padano, il Gorgonzola, il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di San Daniele (ai quali se ne potrebbero aggiungere molti altri) ovvero a quei prodotti e a quei consorzi che in questi anni hanno svolto un'intensa attività di promozione e tutela in Europa e in vari Paesi terzi.

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. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

Il testo del comma 16, seppur nella sua estrema sintesi, individua una serie di elementi particolari che caratterizzano il prodotto tra l'unione dei marchi collettivi dei consorzi e le rispettive DOP/IGP. Mi limito ad evidenziare i principali. Innanzitutto è specificato che la condizione per associare ai prodotti in questione dei particolari “segni distintivi” è che quest’ultimi vengano inseriti nei disciplinari di produzione. Così facendo tali segni distintivi divengono elementi il cui uso è obbligatorio al fine di poter fruire della denominazione registrata. La funzione di “segni distintivi” può essere svolta anche da marchi collettivi registrati dai consorzi. In questo caso, ovvero se tali marchi collettivi sono inseriti all’interno del disciplinare come elementi indispensabili per l’uso delle denominazioni, assumono il ruolo di “segni di identificazione” dei prodotti DOP e IGP di riferimento. Per molti prodotti l’apposizione del marchio collettivo sul prodotto o nell’etichettatura è la *conditio* per poter associare al singolo prodotto la DOP/IGP registrata. Tali marchi “ibridi” rimangono nella disponibilità (“sono detenuti”) dei legittimi titolari, ma divengono soprattutto uno strumento per “l’esercizio delle attività loro affidate”, cioè per quelle attività “delegate” ai Consorzi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del precedente comma 15. Anche da questa precisazione si può notare una particolare sfumatura di natura pubblicitaria che in passato ha portato alcuni commentatori ad affermare che i marchi collettivi dei consorzi, di fatto, erano divenuti dei veri e propri marchi “marchi pubblici”⁴.

Continuando la lettura del comma 16 emerge un’ulteriore peculiarità del sistema delineato: i marchi collettivi non sono utilizzati solo per identificare i prodotti DOP/IGP, ma pure come “segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari come attestate dagli organismi di controllo”, arrivando in questo modo a svolgere la funzione di “marchi di certificazioni” (istituto giuridico che, come è noto, non è previsto dalle normative comunitaria e nazionale). Strettamente legata a questo aspetto segue poi un’altra disposizione che impone ai titolari di garantire l’uso del marchio a “tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni” tutelate. Principio che almeno in parte stride con la disciplina privatistica dei marchi collettivi, ma che in questo contesto di “marchi-segni distintivi e di certificazione” trova una legittima e coerente giustificazione. La necessaria contropartita a quest’ultimo obbligo dei titolari la si trova nell’ultima parte del comma 16 in cui è statuito il principio secondo cui i costi relativi alle attività pubbliche delegate ai Consorzi di Tutela (per lo svolgimento delle quali potranno essere utilizzati i marchi collettivi suddetti) devono essere sostenuti da tutti i produttori a prescindere dal fatto che essi aderiscano ai consorzi stessi. Anche in questo caso, si rileva una venatura di natura pubblicitaria dell’intero impianto normativo.

In conclusione, credo si possa legittimamente sostenere che dall’intreccio di questi marchi collettivi con il sistema delle DOP/IGP, emerga una nuova figura di “marchio” che può essere definito “di qualità”, in quanto in grado di garantire ai consumatori la possibilità di identificare facilmente i prodotti originali garantendone così la

4 Non mi soffermo su questa tesi che ritengo superata dalle circostanze sviluppatasi successivamente all’emanazione della legge in analisi.

“genuinità” (intesa in senso tecnico-giuridico) e di svolgere le funzioni di sigillo di certificazione cioè di fornire la certezza che il prodotto contrassegnato è realizzato nel rispetto di tutte le disposizioni tecniche di riferimento⁵. Un ulteriore e non secondario ruolo di “qualità” svolto da questi “marchi-segni distintivi” è quello di rendere molto più complessa e comunque più fragile (cioè più atta ad essere decifrata) la contraffazione e l’uso improprio delle denominazioni. Infatti, nel caso di presenza di tali marchi, il contraffattore non solo deve riprodurre ed utilizzare la denominazione su prodotti non certificati (con tutte le difficoltà del caso), ma deve pure contraffare i marchi identificativi dei prodotti⁶. Anche questo elemento, che fornisce un’ulteriore garanzia di sicurezza e genuinità al produttore, deve quindi essere annoverato tra i criteri “oggettivi” che spingono a classificare questi marchi come “marchi di qualità”.

Esaurito il punto principale, mi limito a citare in estrema sintesi altre tre modalità attraverso cui è possibile interfacciare il sistema dei marchi collettivi con quello delle denominazioni registrate a livello comunitario.

Il primo caso è quello relativo alla prassi ormai comune a vari Consorzi di Tutela di registrare la DOP/IGP, sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello comunitario, come marchio collettivo denominativo invertendo così il processo fin qui descritto. Se nel primo caso, il marchio collettivo entra nel sistema pubblicitario delle denominazioni, in questo secondo la dinamica si ribaltata in quanto la denominazione registrata come DOP o IGP viene registrata come marchio collettivo denominativo (non figurativo). La prassi dell’UAMI conferma la legittimità di tale possibilità a condizione che il soggetto richiedente sia il consorzio “titolare”⁷ o gestore della DOP e che il prodotto per cui si chiede la registrazione sia solo quello identificato dalla denominazione registrata come DOP/IGP. In questo caso il motivo che può spingere a questa scelta non è legato alla “qualità” del prodotto, alla sua “identificazione o certificazione”, bensì alla sua tutela e protezione giuridica. Infatti, la titolarità di tale marchio denominativo offre indubbiamente ulteriori strumenti di tutela che la sola DOP/IGP non è in grado di garantire. Pertanto, anche in questo caso, la scelta del connubio tra i due sistemi risulta certamente uno strumento operativo utile ed efficace.

Il secondo caso si riferisce al contesto extra europeo e soprattutto a quei Paesi che non si sono dotati di un sistema sui generis di registrazione e tutela delle indicazioni geografiche. In tali contesti, l’unico strumento che garantisca un legittimo uso e la possibilità di difendere e tutelare una DOP/IGP registrata a livello comunitario è quello di richiedere la registrazione, a livello locale⁸, di un marchio geografico attraverso gli strumenti del marchio collettivo o di certificazione⁹. La possibilità di giungere ad un’effettiva registrazione non è peraltro sempre garantita in quanto in molti

5 Al riguardo si può pensare all’effetto rassicurante che sistemi come quelli che prevedono l’impressione a fuoco di tali marchi sulle ciotole dei salumi, in particolare dei prosciutti, o sulle croste dei formaggi a pasta dura, o ai sigilli di sicurezza apposti su etichette o sui colli delle bottiglie, possano avere nei confronti del consumatore medio privo di altri strumenti immediati e semplici di verifica e controllo.

6 Rischiando in questo caso, non solo una sanzione amministrativa, ma pure il coinvolgimento in procedimenti penali.

7 La titolarità delle DOP/IGP è una *vexata questio* che ad oggi pare non aver trovato ancora una risposta definitiva e condivisa.

8 Tramite la procedura nazionale o, quando possibile, attraverso quella internazionale.

9 Scelta da effettuare caso per caso dopo aver verificato le legislazioni nazionali dei Paesi in cui si procede alla registrazione.

casi viene contestata la carenza del requisito della capacità distintiva del nome geografico. Proprio per tale ragione in molti Paesi, anche di grande rilievo come i cosiddetti BRIC, sono state introdotte normative specifiche in materia di indicazioni geografiche. Anche in quei casi è possibile scegliere tra la registrazione come marchio, oppure come indicazione geografica, oppure perseguire entrambe le tutele¹⁰. Ovviamente, in tale contesto il ruolo svolto dal marchio collettivo ricopre tutti i significati fin qui visti e considerati, ovvero quello di identificazione e certificazione del prodotto che quello di tutela e protezione giuridica.

Infine, l'ultimo caso che analizzo è quello che prende in considerazione la possibilità di inserire nel disciplinare altri marchi denominativi e/o figurativi aventi la funzione di indicare particolari qualità e caratteristiche dei prodotti da essi identificati¹¹; in questo caso, ovviamente, il marchio non assurge a "segno distintivo" della denominazione avente un valore pubblicitario, ma diviene semplicemente uno strumento per dare visibilità e riconoscibilità ad una segmentazione qualitativa interna alla DOP/IGP. Anche in questo caso lo strumento ideale è quello del marchio collettivo con relativo regolamento d'suo il quale, però, dovrà essere necessariamente inserito all'interno del disciplinare ed essere sottoposto all'attività di certificazione dell'Organismo di Controllo. La finalità di tali marchi è volta principalmente a creare strumenti di comunicazione in grado di garantire al consumatore una maggior trasparenza circa le caratteristiche dei singoli prodotti ed una più facile identificazione dei prodotti.

Ognuno degli argomenti affrontati avrebbe bisogno di maggior spazio per ulteriori specifiche e precisazioni, ma considerate le dimensioni ridotte di questo contributo mi sono limitato ad abbozzare alcuni spunti di riflessioni che dovranno e potranno essere completati in altre sedi.

Tutela delle indicazioni geografiche in Cina.

Avv. Davide Follador (Coordinatore Progetto IP KEY, Beijing)

1. Il quadro normativo cinese.

Il sistema di protezione delle Indicazioni Geografiche in Cina fa capo a tre istituzioni:

- a) State Administration for Industry & Commerce e Ufficio Marchi (**SAIC**)
- b) Administration for Quality, Supervision, Inspection and Quarantine (**AQSIQ**)
- c) Ministero dell'Agricoltura (**MoA**)

Presso l'Ufficio Marchi e' possibile registrare marchi d'impresa, collettivi e di certificazione che comprendono Indicazioni Geografiche.

AQSIQ è l'amministrazione che dal 2005 è competente per il riconoscimento e la tutela della Indicazioni Geografiche per così dire "tout court", corrispondenti in linea di principio alle Denominazioni di Origine Protetta di cui alla normativa comunitaria.

I prodotti agricoli (lavorati o grezzi, in base alle liste comunicate dal Ministero) possono conseguire protezione giuridica tramite la procedura prevista per la registrazione presso il Ministero dell'Agricoltura (MoA).

¹⁰ Non in tutti i Paesi questa scelta è possibile. Per esempio il Brasile non ammette la doppia registrazione, mentre in Cina e in Russia questo è possibile, ma in quest'ultimo Paese la registrazione del marchio è ammessa solo con un *disclaimer* sul nome geografico.

¹¹ In questo caso tali marchi, salvo particolari eccezioni, non potranno essere geografici e riferiti a particolari territori interni alla zona di produzione della DOP/IGP.

Il cumulo della tutela è ammesso dalla legge e spesso costituisce la normale prassi.

Alla data odierna, l'assenza di relativi regolamenti attuativi non consente agli enti "titolari" di Indicazioni Geografiche estere di avviare il procedimento amministrativo per il riconoscimento presso AQSIQ e MoA, ad eccezione di accordi bilaterali che hanno condotto al mutuo riconoscimento di Indicazioni Geografiche cinesi ed europee¹².

Si veda lo schema sottostante per un quadro d'insieme.



2. Strumenti di tutela e consigli per gli operatori.

Un recente studio del progetto europeo IP Key che ha intervistato numerosi operatori europei del settore vini e alcolici in Cina, confermerebbe che gli abusi legati alla contraffazione di marchio restano la maggioranza e che la protezione delle Indicazioni Geografiche in Cina per gli operatori stranieri resti attualmente una questione – in termini giuridici - di "marchio".

Poiché la normativa cinese in materia di tutela dei marchi si ispira al principio "first come, first served", il diritto di esclusiva apparterrà al soggetto che per primo ne ottiene la registrazione presso l'Ufficio Marchi di Pechino.

E' quindi consigliabile registrare il marchio per tempo, per evitare il rischio che venga registrato abusivamente da terzi¹³.

Il richiedente dovrà fare particolare attenzione a proteggere le categorie merceologiche d'interesse precisamente individuate in base alla classificazione dei prodotti e servizi dell'Ufficio Marchi della Repubblica Popolare Cinese.

Inoltre, è consigliabile condurre ricerche di anteriorità preventive alla registrazione, al fine di verificare che il "nome" sia effettivamente disponibile e non incorra in rischio di confusione con diritti anteriori.

¹² Da ultimo, l'accordo UE-Cina (DG AGRI/AQSIQ) 10+10 del 2007, ha portato al riconoscimento da parte di AQSIQ e della Commissione Europea di 10 indicazioni geografiche cinesi e 10 indicazioni geografiche europee, tra quelle europee il Grana Padano e il Prosciutto di Parma, registrate nel 2012. Elenco consultabile sul sito di AQSIQ alla pagina <http://kjs.aqsiq.gov.cn/dlbzcpbhwz/swdlbzbh/zh/>

¹³ La legge marchi cinese prevede la possibilità di richiedere l'annullamento di marchi che riproducono indicazioni geografiche e che siano ingannevoli per pubblico, rispetto all'origine geografica.

E' importante rammentare che i consumatori cinesi pronunciano le parole straniere in base alla fonetica cinese e in commercio è quindi usuale traslitterare il marchio nei caratteri del Mandarino semplificato (adottato nella Cina continentale ma non a Taiwan, Hong Kong e Macao). La versione traslitterata dovrà a sua volta essere registrata per una più efficace tutela dalle contraffazioni.

Sarebbe inoltre buona prassi effettuare un controllo semantico del nome nella fonetica cinese al fine adottare la traslitterazione più efficace.

L'istanza amministrativa per la registrazione di marchi collettivi e di certificazione si caratterizza per una generale maggiore onerosità a carico del richiedente, in virtù della documentazione all'uopo richiesta.

Tra gli adempimenti previsti riveste particolare importanza il "regolamento d'uso" del marchio che di solito è parte integrante del disciplinare della DOP. Il regolamento d'uso dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla legge cinese – incluse formalità di autentica notarile e traduzione certificata cinese - e il richiedente dovrà prepararsi ad affrontare probabili fasi interlocutorie con gli esaminatori dell'Ufficio Marchi. E' quindi consigliabile verificare preventivamente con il proprio legale di fiducia in Cina la rispondenza ai requisiti di legge, predisporre le traduzioni e le legalizzazioni, al fine di ottimizzare tempi e risorse.

In caso di contraffazione di marchi collettivi e di certificazione potranno quindi essere condotti sequestri amministrativi (raids), imposte sanzioni pecuniarie, richieste ingiunzioni e risarcimento dei danni (solo in tribunale), nei limiti previsti dalla riformata legge marchi che ha incrementato il tetto massimo di risarcimento per contraffazione di marchio. Potranno inoltre essere presentati esposti agli uffici locali della AIC, competenti alla verifica del rispetto dei disciplinari e dell'autorizzazione all'uso del marchio.

I dati mostrano tuttavia che gli enti europei per la tutela delle Denominazioni d'Origine hanno fino ad oggi fatto un uso piuttosto limitato degli specifici strumenti giuridici per il riconoscimento/registrazione delle DOP/IGP/STG in Cina, adottando prevalentemente il marchio "d'impresa" piuttosto che il marchio di "certificazione" o "collettivo".

La tutela posta in essere da AQSIQ e dai suoi uffici periferici distribuiti su tutto il territorio nazionale e' di natura prettamente amministrativa. Le province possono integrare i regolamenti nazionali con provvedimenti dirigenziali/regolamentari di livello locale. In tale contesto spicca la provincia del Guangdong, che si è dotata di un proprio regolamento ritenuto da più parti una "best practice" nazionale in materia di contrasto all'immissione in commercio di prodotti di bassa qualità¹⁴.

In assenza di diritti di proprietà intellettuale registrati, le azioni di contrasto delle imitazioni possono rivelarsi estremamente complesse, nel limite dei ristretti margini concessi dalla normativa sulla concorrenza sleale e Tutela dei Consumatori, con competenza amministrativa in capo ad AIC e in parte ad AQSIQ. Nei casi più gravi potrà essere richiesto l'intervento delle autorità di polizia e della procura in sede penale.

Per una disamina esaustiva sull'argomento – al "Q&A Manual China Legislation on Geographical Indications" realizzato dal progetto IPR2 dell'Unione Europea e scaricabile dal IP Document Centre di IP Key www.ipkey.org.

¹⁴ Il regolamento e' disponibile, insieme a numerosissime altre fonti normative e regolamentari cinesi in materia di tutela della proprietà intellettuale, sul database di IP Key alla pagina www.ipkey.org.

Recenti novità in materia sono inoltre disponibili consultando le relazioni presentate al seminario UE-Cina organizzato da IP Key nel dicembre 2014¹⁵.

3. Conclusioni e prospettive.

Il quadro normativo e di tutela delle Indicazioni Geografiche in Cina ha visto notevoli progressi negli ultimi anni.

L'eventuale azione di revoca dei marchi registrati in malafede trova, nel caso dei marchi geografici di certificazione e collettivi, un ulteriore fondamento giuridico nella decettività del segno rispetto alla reale origina geografica del prodotto. In quest'ambito, tuttavia, sarebbe auspicabile un maggiore coordinamento – sull'esempio francese¹⁶ - tra le diverse autorità competenti per la registrazione e l'introduzione di un impedimento assoluto alla concessione di marchi che riproducono Indicazioni Geografiche protette.

In generale, la repressione della contraffazione e delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale trova particolare slancio ed efficacia in occasione delle "campagne" avviate con una certa regolarità dalle autorità governative che, in base alle direttive degli organi centrali, pongono in essere azioni di contrasto caratterizzate da forti elementi di informazione pubblica.

SAIC ha recentemente annunciato l'avvio della "Special Campaign for Protecting GI Special Rights" (30 marzo 2015, disponibile alla pagina http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201504/t20150407_154964.html) che dal 1 aprile al 30 settembre di quest'anno prevede di intensificare i controlli e le azioni di contrasto, con particolare attenzione verso le aree ritenute a maggior rischio di contraffazione (di marchi collettivi e di certificazione), anche per mezzo di campagne informative multimediali che supportino i consumatori nel riconoscere i prodotti originali dai falsi "DOP".

Sotto il profilo regolamentare, ci si aspetta che la Cina introduca presto ulteriori strumenti di armonizzazione e coordinamento nonché un sistema di controlli più armonizzato a livello nazionale sul rispetto dei disciplinari di produzione

Vi è un crescente interesse del pubblico cinese per le caratteristiche di qualità dei prodotti DOP e l'Unione Europea è particolarmente attiva nell'azione di promozione di prodotti a Indicazione Geografica europei in Cina¹⁷.

La Cina è a sua volta ricca di prodotti blasonati della tradizione che hanno ottenuto riconoscimento da parte delle autorità, nell'attuazione di una politica di supporto alle economie locali e gli esempi sono molteplici: tè Longjing, prosciutto Jinhua, grappa Maotai, pesca di Pingu, mela dello Shaanxi, aceto aromatico di Zhenjiang, asparago di Dongshan, solo per citarne alcuni.

Su queste caratteristiche comuni di tradizione e qualità legate al territorio si aprono possibilità di ulteriore dialogo sia sul fronte della promozione dei rispettivi prodotti nonché del progressivo allineamento dei sistemi di tutela e l'esposizione universa-

¹⁵ <http://www.ipkey.org/en/activities/past-activities/item/2985-seminar-on-gi-post-registration-mechanisms-with-aqsiq>

¹⁶ INAO comunica all'Ufficio Marchi le liste delle Appellation d'Origine e delle altre indicazioni geografiche registrate

¹⁷ Si veda la recente Campagna "Taste of Europe" che prevede diverse iniziative in Cina nel 2015 con la partecipazione di enti di tutela dagli Stati Membri UE.

le EXPO Milano 2015 rappresenta un momento unico per sviluppare occasioni di incontro e discussione¹⁸.

Il caso della Piadina Romagnola IGP.

Dott. Paolo Migani (Direttore Consorzio Piadina Romagnola)

La denominazione “Piadina Romagnola / Piada Romagnola” è stata registrata come IGP con Reg CE 1174/2014 pubblicato in GUCE in data 04/11/2014.

La fase nazionale si è conclusa in data 7/12/2012 con la trasmissione del fascicolo da parte del MPAAF alla DG AGRI.

In data 13/01/2013, su richiesta del proponente Consorzio di Promozione della Piadina Romagnola, venne pubblicato in GURI il Decreto di tutela provvisoria MPAAF del 28/12/2012.

In data 28/06/2013 venne approvato dall'ICQRF il Piano dei Controlli ed a settembre dello stesso anno iniziarono ad essere immesse in commercio le prime Piadine Romagnole in tutela transitoria.

Le denominazioni protette sono: **Piadina Romagnola e Piada Romagnola**.

Tuttavia l'art. 2 del Disciplinare approvato prevede che per la tipologia più larga e sottile debba essere utilizzata anche la denominazione “**alla Riminese**”.

Infine, l'art. 8 del Disciplinare prevede che, rispettando certi requisiti nella fase di preparazione del prodotto (realizzazione manuale di almeno 3 fasi su 4 e in assenza di confezionamento) si potrà utilizzare la dicitura “**lavorazione manuale tradizionale**”.

1. Cos'è la Piadina Romagnola? Alcune definizioni.

piadina s. f. [dim. di piada]. – Nome romagnolo di una focaccia fatta di farina impastata con acqua, sale e strutto, senza lievito, di forma rotonda e schiacciata, cotta su un disco di terra refrattaria (detto testo) arroventato a vivo fuoco di legna, o su una lastra di pietra; nel Riminese è diffuso un tipo senza strutto, che risulta più sottile e croccante. (treccani.it/vocabolario/piadina).

piadine “tradizionali e gustose schiacciate dei Romagnoli” (Antonio Sassi su “Il Plaustro” 1913).

piada “specie di pane azzimo in forma schiacciata o spianata sottile, cotta sul testo” (Alfredo Panzini, Dizionario Moderno, 1918).

piada “una sottile focaccia di pane azzimo, cotta sul testo rovente, tipica della Romagna” (Adelmo Masotti, Vocabolario Romagnolo Italiano, Zanichelli, 1996).

Tuttavia la definizione che meglio descrive il prodotto è la seguente: la Piadina Romagnola è un pane azzimo, a base di farina di grano tenero, con l'aggiunta di grassi (strutto di maiale o olio di oliva), acqua, sale, cotta su di un disco di terra refrattaria, o su di una piastra metallica arroventata.

2. L'area di produzione.

Poiché la richiesta di registrazione è basata sulla reputazione del prodotto in un certo territorio, si sono analizzati testi e documenti per individuare l'area in cui la Piadina Romagnola nel tempo ha acquisito tale reputazione.

L'analisi ha evidenziato che non solo le tre provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, possono vantare tale reputazione, ma anche i Comuni dell'alta Valmarec-

¹⁸ Per ulteriori informazioni sul quadro normativo e futuri approfondimenti in merito al sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche in Cina si consiglia di visitare con regolarità la sezione “Activities” del sito di IP Key <http://www.ipkey.org/en/activities/upcoming-activities>.

chia che fino al 2009 rientravano nella Regione Marche (ora fanno parte della Provincia di Rimini) ed alcuni Comuni della Provincia di Bologna, l'imolese. Pertanto si è individuato in quella che viene comunemente chiamata la Romagna storica, l'area di produzione.

3. La scelta della denominazione per la quale richiedere la registrazione.

Nella scelta della denominazione per la quale richiedere la registrazione si è dovuto tener conto di numerosi aspetti.

La procedura di registrazione è stata avviata in un mercato in evoluzione, dove sia i piccoli produttori/preparatori in Romagna utilizzavano da tempo la denominazione Piadina Romagnola, sia le imprese più strutturate che a partire dai primi anni '90 del secolo scorso, hanno iniziato a produrre e commercializzare piadine con tale denominazione.

In un contesto dove erano presenti diverse tipologie di produzioni, erano stati depositati e registrati, sia presso il registro marchi italiano che presso il registro comunitario vari segni contenenti la denominazione Piadina o Piada ed anche in associazione a Romagnola, e tenendo conto di quanto prevedono il comma 1 art. 6 (non registrabilità per nomi generici) ed il comma 4 art. 6 (no registrazione in presenza di marchi notori) del Reg CE 1151/2012, si è deciso di procedere con la richiesta di registrazione per la denominazione "Piadina Romagnola / Piada Romagnola" e non per il solo termine Piadina o Piada, poiché, tali diciture sono diventate nel tempo termini generici di un prodotto.

Inoltre, essendo la tutela riservata solo alla denominazione Piadina Romagnola / Piada Romagnola, qualora un produttore/preparatore volesse realizzare un prodotto senza seguire quanto previsto dal Disciplinare approvato, potrà chiamare il suo prodotto Piadina o Piada.

Tale soluzione sembrò la più coerente e solida.

4. Relazione fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Una denominazione registrata ed un marchio anteriore registrato composto da tale denominazione possono coesistere (comma 2 art. 15 Reg CE 1151/2012).

Tuttavia se viene depositata una domanda di registrazione come marchio della denominazione dopo che è stato inviato il fascicolo in Commissione Europea, la domanda verrà annullata.

5. Le imitazioni.

Anche la Piadina Romagnola, come tutti i prodotti di origine italiana, non è esente da fenomeni di contraffazione.

Numerosi marchi registrati in diversi paesi esteri contengono la denominazione Piadina Romagnola (Spagna, Brasile Perù) o Piadina Riminese (Spagna) o più semplicemente Piadina o Piada (Cina, Filippine, Korea, Colombia, Portogallo e Stati Uniti d'America).

DIRITTI IP E MARKETING TERRITORIALE

Nomi geografici e protezione contro l'agganciamento parassitario.

Avv. Alberto Bottarini

Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) trovano tutela in ambito civile, amministrativo e penale. Di seguito, si forniscono indicazioni schematiche circa tali ambiti di protezione, con particolare riferimento alle condotte di agganciamento parassitario alle DOP ed alle IGP.

Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono tutelate, sotto il profilo civile, dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda i prodotti agricoli ed alimentari, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 in ordine ai prodotti vitivinicoli e dal Regolamento (CE) n. 110/2008 in relazione alle bevande spiritose (per tali prodotti è prevista la tutela come IGP). Nello specifico, l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, l'art. 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'art. 16 del Regolamento (CE) n. 110/2008, prevedono in maniera tra loro simile che le DOP e le IGP sono protette contro le seguenti condotte:

- (a) qualsiasi **impiego commerciale diretto o indiretto** della DOP o dell'IGP per **prodotti che non sono oggetto di registrazione**, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano **comparabili** ai prodotti registrati con la DOP o l'IGP (tutela che prescinde da qualsiasi rischio di confusione e riguarda prodotti tra loro comparabili);
- (b) qualsiasi **usurpazione, imitazione od evocazione**, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata, o se la DOP o l'IGP è utilizzata in maniera tradotta oppure è **accompagnata da espressioni** quali **'genere', 'tipo', 'modo', 'metodo', 'stile', 'alla maniera', 'imitazione' od espressioni simili**, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente in ambito agroalimentare (protezione che sussiste anche in assenza di un rischio di confusione e con riferimento a prodotti tra loro identici o comparabili);
- (c) l'uso della DOP o dell'IGP in maniera tale da **sfruttare indebitamente la reputazione** della medesima (protezione extra-merceologica diretta alla salvaguardia della reputazione, ove sussistente);
- (d) qualsiasi altra **indicazione falsa o ingannevole**, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura od alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego per il confezionamento di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine e, in ogni caso, qualsiasi altra pratica idonea ad **indurre in inganno** il consumatore in merito alla vera origine del prodotto.

Di seguito, vengono riportati alcuni casi relativi ai diversi livelli di protezione conferita alle DOP ed IGP dai citati Regolamenti che hanno sostituito nel corso degli anni precedenti disposizioni in ambito dell'Unione Europea.

- **Corte di Giustizia, causa C-87/97, DOP 'Gorgonzola' vs. marchio 'Cambozola'**: il marchio 'Cambozola', per contraddistinguere un formaggio a pasta molle erborinato, costituisce evocazione della DOP 'Gorgonzola', in quanto riprende parte della DOP, indipendentemente dalla sussistenza di un rischio di confusione tra i prodotti [prodotti alimentari].
- **Corte di Giustizia, causa C-132/05, DOP 'Parmigiano Reggiano' vs. denominazione 'Parmesan'**: la denominazione 'Parmesan' per un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare rappresenta evocazione della DOP 'Parmigiano Reggiano', in presenza di analogie ottiche, fonetiche e concettuali fra le denominazioni [prodotti alimentari].
- **Corte di Giustizia, cause riunite C-4/10 e C-27/10, IGP 'Cognac' vs. marchi 'Cognac L & P Hienoa Konjakkia' e 'Kahvi-Konjakki'**: i marchi registrati per 'Konjakit' nella classe 33 devono essere vietati e dichiarati nulli, in quanto costituiscono evocazione della IGP 'Cognac' [bevande spiritose].
- **Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, 09.05.2014, DOP 'Gorgonzola' vs. marchio 'Gorgo Capra'**: il marchio 'Gorgo

Capra', per contraddistinguere formaggi, è evocativo della DOP 'Gorgonzola', in quanto richiama nella mente del consumatore la DOP stessa; inoltre il marchio è dichiarato nullo con riferimento al latte ed ai prodotti derivati dal latte inclusi nella classe 29 [prodotti alimentari].

A **livello amministrativo**, la protezione delle DOP e delle IGP è assicurata dal D. Lgs. n. 297/2004 per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, dal D. Lgs. n. 61/2010 con riferimento ai prodotti vitivinicoli e da alcune normative specifiche per quel che concerne le bevande spiritose (tra tali normative, la L. n. 1559/1951 che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti).

La forma di protezione in esame comprende, altresì, il divieto di depositare domande di marchio e registrare marchi per prodotti dello stesso tipo, in violazione delle tutele sub (a), (b), (c) e (d) secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, dall'art. 102 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 23 del Regolamento (CE) n. 110/2008. In caso contrario, le domande di marchio sono respinte ed i marchi registrati dichiarati nulli. Tale protezione è prevista, inoltre, dal Regolamento (CE) n. 207/2009. Si indicano alcune decisioni adottate dall'UAMI recentemente:

- **UAMI – Divisione di Annullamento, 06.10.2004, DOP 'Roquefort' vs. marchio 'Roncarifort'**: il marchio 'Roncarifort' è nullo con riferimento ai prodotti delle classi 29 e 30 e dei servizi della classe 39, in considerazione dell'evocazione della DOP 'Roquefort' [prodotti alimentari].
- **UAMI – Divisione di Annullamento, 08.07.2013, DOP 'Parmigiano Reggiano' vs. marchio 'Tradizioni di Parma'**: il marchio 'Tradizioni di Parma' è nullo in relazione a latticini e formaggi, in quanto evocazione della DOP 'Parmigiano Reggiano' [prodotti alimentari].
- **UAMI – Divisione di Opposizione, 17.04.2015, DOP 'Porto' vs. domanda di marchio 'Portobello Road No 171 London Dry Gin London England'**: la domanda di marchio "Portobello Road No 171 London Dry Gin London England" non è accolta in merito al prodotto 'Gin' della classe 33, in quanto evocazione ed imitazione della DOP 'Porto' [prodotti vitivinicoli].

In **ambito penale**, la protezione delle DOP e delle IGP può così delinearsi:

(a) tutela delle DOP e delle IGP quali denominazioni ovvero indicazioni registrate: art. **517-quater c.p.** 'Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari'; art. **515 c.p.** 'Frode nell'esercizio del commercio'; art. **517 c.p.** 'Vendita di prodotti industriali (ed agricoli) con segni mendaci'. Si riportano, alcune recenti decisioni:

- **Corte di Cassazione, Sez. Terza Penale, 06.11.2013, n. 2617, DOP 'Prosciutto di Parma' e DOP 'Prosciutto San Daniele'**: la consegna di un tipo di prosciutto differente da quello indicato nell'etichetta ossia 'Prosciutto di Parma' DOP e 'Prosciutto San Daniele' DOP integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio ai sensi dell'art. 515 c.p. [prodotti alimentari].
- **Corte di Cassazione, Sez. Terza Penale, 05.05.2014, n. 2617, DOP 'Mozzarella di Bufala Campana'**: la consegna di mozzarella prodotta con latte bufalino e vaccino di qualità ed origine differenti da quanto dichiarato sulla confezione (latte bufalino), costituisce consegna 'aliud pro alio' e quindi delitto di cui all'art. 515 c.p. [prodotti alimentari].
- **Corte di Cassazione, Sez. Terza Penale, 12.02.2009, n. 20125, DOP 'Grana Padano'**: costituisce vendita di prodotti con indicazione di origine mendace

ai sensi dell'art. 517 c.p. l'utilizzo della DOP 'Grana Padano' per la vendita di formaggio non conforme al disciplinare della DOP medesima [prodotti alimentari].

(β) tutela dei prodotti DOP od IGP: art. 440 c.p. 'Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari'; art. 442 c.p. 'Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate'; art. 516 c.p. 'Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine'. Sul punto, si segnalano le seguenti pronunzie:

- **Corte di Cassazione, Sez. Terza Penale, 10.02.2004, n. 23276, DOP 'Grana Padano'**: costituisce delitto di cui all'art. 516 c.p. la vendita di formaggio recante la DOP 'Grana Padano', in quanto realizzato con latte termizzato non contemplato dai metodi di lavorazione previsti dal disciplinare della DOP 'Grana Padano' [prodotti alimentari].
- **Corte di Cassazione, Sez. Terza Penale, 16.12.2005, n. 9643, DOP 'Parmigiano Reggiano'**: costituisce vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine di cui all'art. 516 c.p. la vendita di formaggio recante la DOP 'Parmigiano Reggiano' nonostante realizzato senza il rispetto del disciplinare per quanto riguarda l'alimentazione delle mucche [prodotti alimentari].

Le possibilità di marketing e licensing di DOP e IGP.

Avv. Alberto Contini

La "nuova" disciplina (nazionale – art. 30 CPI - e comunitaria – art. 13 Reg. 1151/12 -) a tutela delle denominazioni di origine/indicazioni geografiche contro ogni forma di sfruttamento indebito della loro notorietà/reputazione, induce a chiedersi se non vi sia, oggi, spazio anche per un uso "attivo" di tali segni in relazione a prodotti o servizi diversi da quelli per i quali gli stessi vengono tipicamente utilizzati. Un uso, cioè, che da un lato consenta ai soggetti legittimati di utilizzarli - o meglio ancora, di concederli in licenza a soggetti interessati a sfruttare la loro reputazione - in settori diversi da quello direttamente "coperto" dal segno stesso; e, dall'altro, sia coerente con il messaggio collegato alla denominazione/indicazione e all'immagine dei prodotti da essa tipicamente contraddistinti, anche al fine di evitare forme di inganno per il consumatore.

Non va infatti dimenticato che il primario interesse dei soggetti legittimati all'uso di una denominazione di origine/indicazione geografica è quello di promuovere il segno in questione, ampliandone il più possibile la stessa reputazione (e quindi il valore e la capacità attrattiva), esattamente come avviene per i titolari dei marchi d'impresa individuali o collettivi. Ed è innegabile che detto obiettivo possa essere raggiunto anche mediante un uso riferito a prodotti/servizi totalmente differenti da quelli per cui la denominazione gode di tutela diretta (ivi comprese attività di vero e proprio *merchandising*).

In questo senso depone, a mio avviso, il dato letterale della normativa rilevante, che fa esplicito riferimento unicamente al divieto di sfruttamento indebito della reputazione/notorietà (anche per prodotti non comparabili a quelli per cui il segno è stato registrato); il che induce a sostenere che vi sia invece spazio per uno sfruttamento della reputazione che non sia "indebito", in quanto espressamente autorizzato da un soggetto a ciò legittimato e tale comunque da non determinare inganno del pubblico o comunque non violare le disposizioni proprie del disciplinare.

Ci si deve domandare, però, quali potrebbero essere le criticità collegate ad una simile iniziativa. In primo luogo, a rendere problematica questa possibilità è la con-

siderazione che, poiché quella delle denominazioni di origine/indicazioni geografiche è una categoria di segni per così dire a "titolarità diffusa" (posto che non vi sono uno o più titolari esclusivi di detti segni ma, anzi, chiunque rispetti i dettami contenuti nel relativo disciplinare può legittimamente utilizzarli, senza bisogno di particolari ed ulteriori autorizzazioni), una simile forma di sfruttamento potrebbe far sorgere conflitti di legittimazione alla concessione di tali diritti e/o di coerenza di esso con l'immagine del segno o, peggio ancora, con il disciplinare. Al contempo, ove si ritenga che tutti coloro che possono usare la denominazione possono anche concederla in licenza per questi usi extramerceologici, potrebbero venire a crearsi situazioni di licenze plurime ed inconciliabili e comunque contesti di utilizzo idonei ad ingannare i consumatori con gravissime conseguenze per il segno stesso. Criticità, queste, superabili ove la legittimazione ad un tale tipo di sfruttamento fosse riconosciuta unicamente in capo a quei soggetti istituzionalmente preposti alle attività di promozione del segno nell'interesse di tutti, quali certamente sono i Consorzi di tutela.

Un preciso spunto in tal senso veniva già dalla rilevante legislazione nazionale (art. 53, 15° co., L. 24.4.1998, n. 128), che attribuiva espressamente a tali soggetti funzioni *"di promozione, di valorizzazione (...) e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni"*; ed è ora in parte sancito anche dalla disciplina comunitaria, posto che l'art. 45 del Reg. 1151/12 stabilisce espressamente che i "gruppi" (definizione comunitaria del ruolo dei consorzi) tra le altre cose, possono *"adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime"* (efficacia migliorabile, per definizione, anche tramite un rafforzamento della reputazione del segno sul mercato) nonché *"misure per la valorizzazione dei prodotti"*.

L'idea, in sostanza, è che anche la creazione di una rete di licenze (e quindi di *merchandising* del marchio, ancorché collettivo, ma anche della denominazione in sé) possa a tutti gli effetti rientrare in detta attività di promozione, valorizzazione e miglioramento del sistema, in quanto idonea a diffondere la conoscenza del segno stesso presso il pubblico, valorizzando quindi l'immagine del medesimo.

Ciò, naturalmente, a patto che una simile iniziativa venga opportunamente gestita, ad esempio scegliendo esclusivamente *partners* di assoluto prestigio e comunque per usi rigorosamente coerenti con la reputazione/immagine del segno e idonei ad escludere qualunque profilo di inganno (sulla qualità e caratteristiche del prodotto e sul rapporto con la denominazione/indicazione) e, ove comunque rilevanti, vengano sempre rispettate le disposizioni del disciplinare (penso in particolare ai limiti geografici).

Nel sistema così immaginato, quindi, si verrebbe a creare una sorta di dicotomia dei diritti (già nota all'ordinamento, specie in tema di marchi): da una parte chiunque realizza prodotti tipici corrispondenti alla denominazione -rispettando il relativo disciplinare - può utilizzare il segno tutelato per i propri prodotti espressamente "coperti" e al contempo agire a tutela del segno stesso nei confronti dei contraffattori; dall'altra parte, un unico soggetto – il consorzio – è legittimato (al pari dei singoli produttori) a reagire contro tali usi indebiti, ma anche (in via esclusiva) ad usare direttamente e/o concedere a terzi la possibilità di "sfruttare" il medesimo segno per prodotti rientranti in settori diversi da quelli espressamente "coperti" dal medesimo.

LA QUALITA' E I CONTROLLI

Tutela della concorrenza e tutela del consumatore nel settore agroalimentare.

Dr.ssa Gabriella Muscolo (Componente della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

La Commissione Europea e le Autorità Nazionali della concorrenza – nel loro ruolo di c.d. *public enforcers* – agiscono nel settore agroalimentare in qualità di autorità amministrative.

L'industria agroalimentare rappresenta - al pari di quelle dei trasporti e farmaceutica – uno dei settori nei quali le Autorità della concorrenza realizzano il maggior numero di interventi.

In tale contesto, l'attività dell'AGCM - orientata, in questo particolare settore, anche alla tutela del "*Made in Italy*" – si articola nei due tradizionali filoni di *enforcement* del diritto della concorrenza e della tutela del consumatore nonché nell'attività di c.d. *advocacy*.

Per quanto concerne la relazione fra tutela della concorrenza e protezione del *Made in Italy*, la maggior parte dei casi hanno visto l'AGCM intervenire nell'ambito delle attività svolte dai Consorzi di tutela all'interno dei quali, talvolta, vengono stretti accordi suscettibili di essere qualificati quali intese restrittive della concorrenza.

L'intervento dell'AGCM ha permesso ai Consorzi di mantenere le loro funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale delle Indicazioni Geografiche, vietando al contempo le misure di contingentamento della produzione e di fissazione delle quote di mercato (si vedano, *inter alia*, I138 *Consorzio del Prosciutto di San Daniele-Consorzio del Prosciutto di Parma*, e I569, *Consorzio Grana Padano*).

Nell'ambito dei suoi poteri di *advocacy*, l'AGCM ha auspicato una modifica legislativa di una legge regionale (Legge Regione Calabria 14 febbraio 2000, n.1 "*Norme per la valorizzazione del Bergamotto*") concernente la regolazione dei Consorzi di tutela del Bergamotto, in modo tale da renderla compatibile con le disposizioni comunitarie e i principi della concorrenza.

Sul fronte della tutela del consumatore, l'AGCM si è principalmente focalizzata sulla valutazione della correttezza delle comunicazioni commerciali con riguardo ai *claim* nutrizionali e salutistici nonché con riguardo alle indicazioni di provenienza geografica dell'alimento.

Per quanto concerne i *claim* salutistici, l'ambito d'intervento ha interessato le indicazioni suscettibili di ingannare i consumatori in ordine all'effettiva portata salutistica dei prodotti (si vedano, *inter alia*, PS9400 *Integratore Immun'age*, e PS9629 *Uliveto/Rocchetta*).

Un altro campo di azione dell'AGCM è quello delle comunicazioni pubblicitarie recanti indicazioni nutrizionali non compatibili con le prescrizioni previste dalla disciplina nazionale e/o comunitaria (si veda, *inter alia*, PS9082 *San Carlo Patatine light*).

Altri procedimenti hanno riguardato la repressione di azioni ingannevoli nel mercato degli integratori alimentari cui talvolta vengono surrettiziamente attribuiti valori dimagranti.

Inoltre, l'AGCM è intervenuta sulle diffuse pratiche commerciali scorrette qualificate come pubblicità non trasparenti od occulte (si veda PS8967, *Chi-pubblicità occulta neolatte 1*).

In conclusione – come già affermato dal Presidente Pitruzzella – non esiste un'antinomia ontologica fra mercato concorrenziale e diritti fondamentali e il settore agroalimentare è emblematico: “nutrire il mondo” significa tutelare il diritto fondamentale alla salute e il benessere del consumatore, e la “concorrenza sui meriti” è un mezzo imprescindibile per farlo. In questo senso sarà sempre impegnata l'Autorità italiana.

LA TUTELA ED I CONFLITTI

Marchi geografici e denominazioni d'origine tra capacità distintiva e volgarizzazione.

Avv. Giulio Sironi

In relazione a segni espressivi di una provenienza geografica è tradizionalmente discusso quando possa ammettersi la loro registrazione come marchio; quando viceversa questa registrazione non sia consentita e il segno, nella sua funzione di indicatore di una provenienza geografica, debba restare libero; e quando infine il segno medesimo possa meritare una protezione come denominazione d'origine o indicazione geografica.

Per quanto riguarda i **marchi individuali**, la regola base è quella contenuta nell'art. 13.1 cpi, secondo cui sussiste un divieto di registrazione come marchio dei segni costituiti da indicazioni descrittive della provenienza geografica del prodotto. Nonostante la lettera della legge sembri indicare che qualunque segno geografico non è registrabile per i prodotti provenienti dalla zona da esso indicata, è ormai pacifico che la portata del divieto deve ritenersi limitata ai segni espressivi di una provenienza cui sono legate determinate caratteristiche (qualità o reputazione) del prodotto. Sotto altro profilo il divieto è stato però, sempre in via interpretativa, oggetto di un ampliamento: ci si riferisce specialmente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (si veda la sentenza nel caso Chiemsee), che ha esteso il divieto di registrazione sia a segni non attualmente descrittivi, che tuttavia possano assumere questa valenza in futuro, sia a segni non propriamente descrittivi, ma pur sempre idonei a influenzare le scelte del consumatore perché atti a «suscitare sentimenti positivi».

Si possono individuare due ordini di ragioni alla base di questo divieto di registrazione dei marchi geografici.

La prima ragione è l'assenza di capacità distintiva, vale a dire l'inidoneità del segno geografico a comunicare al pubblico messaggi relativi alle caratteristiche del prodotto in quanto proveniente da un certo imprenditore. Si tratta invece di segni che comunicano al pubblico messaggi relativi alle caratteristiche che il prodotto ha in quanto proveniente da un certo territorio.

La seconda ragione consiste in esigenze di libero uso (imperativo di disponibilità, secondo la terminologia della Corte di Giustizia), qui particolarmente sentite come testimonia la giurisprudenza comunitaria, incline a estendere il divieto anche a segni che, almeno al momento del deposito della domanda di registrazione come marchio, sono percepiti o percepibili come marchio dal consumatore.

Sempre in relazione ai marchi individuali, la legge tende peraltro ad adeguare la tutela (o non tutela) del segno geografico come marchio alla evoluzione nel tempo

del significato che il segno stesso trasmette al pubblico. In relazione a ciò è anzitutto possibile che il segno acquisti capacità distintiva con l'uso, vale a dire che con l'uso il segno geografico assuma, in aggiunta ai significati relativi alla provenienza del prodotto da un certo territorio, anche significati relativi alla provenienza da un certo imprenditore. E in questo caso la legge (art. 13, commi 2 e 3, cpi) ammette alla tutela come marchio segni che, prima di assumere questo significato aggiuntivo, ne erano esclusi. Discusso è peraltro quale sia la sorte delle esigenze di libero uso ove il segno acquisti carattere distintivo: e qui si fronteggiano posizioni per cui queste esigenze passerebbero in secondo piano e non osterebbero alla tutela del marchio; e posizioni per cui esse impedirebbero di riconoscere - o comunque imporrebbero di riconoscere solo a condizioni più rigorose - l'acquisto di capacità distintiva.

In ogni caso, l'acquisto di capacità distintiva non vale a sanare altri impedimenti alla registrazione, diversi da quelli della originaria non percezione del segno come marchio da parte del pubblico: in particolare, non vale a sanare gli specifici divieti di registrazione di nomi protetti come DOP o IGP contenuti nella legislazione UE in materia di protezione appunto delle DOP e delle IGP ed inoltre nell'art. 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario.

La capacità distintiva può naturalmente anche affievolirsi o estinguersi durante la vita del marchio, con una trasformazione del marchio stesso in un segno generico o descrittivo - in particolare, descrittivo di una provenienza geografica associata a una qualità o a una reputazione del prodotto -: ed una simile eventualità può portare alla decadenza del marchio per volgarizzazione. È peraltro interessante notare che, a protezione del titolare di un marchio validamente registrato, il marchio stesso rimane efficace se la trasformazione non è dipesa da una attività o inattività del titolare: cosicché la perdita di capacità distintiva non necessariamente determina decadenza e vi possono essere casi in cui il titolare, quando questa perdita non sia imputabile a una sua condotta attiva o omissiva, conserva la registrazione.

Questa regola del diritto dei marchi deve tuttavia, ancora una volta, coordinarsi con la legislazione comunitaria in tema di DOP e IGP, dove è previsto che, ove un segno geografico ottenga la registrazione come DOP o IGP, finiscono per essere compressi, se non talvolta addirittura cancellati, diritti di marchio esistenti anteriormente a questa registrazione: di qui la possibilità che il successivo sorgere di un legame con il territorio relativo alla qualità o alla reputazione del prodotto porti comunque a una limitazione dei diritti di marchio, anche a prescindere da una attività o inattività del suo titolare.

Rispetto a queste regole dei marchi individuali, si apprezza la diversità di disciplina dei **marchi collettivi**, proprio per quanto concerne i possibili diversi significati dei nomi geografici e la loro capacità distintiva. L'aspetto più rilevante di questa disciplina dei marchi collettivi è certamente la deroga al divieto di registrazione di segni descrittivi della provenienza geografica del prodotto (art. 11.4 cpi): trattandosi di marchi che primariamente garantiscono una qualità del prodotto, la deroga consente loro di svolgere questa funzione anche in relazione a prodotti le cui qualità o reputazione derivano dal territorio d'origine.

Questa deroga è comunque bilanciata sia dai poteri, anche di rigetto della domanda di marchio collettivo, che l'art. 11.4 cpi conferisce all'UIBM in fase di registrazione, sia da un diritto di «accesso» al marchio collettivo che pare doversi riconoscere a tutti i produttori della zona.

In ogni caso, per i marchi collettivi sembra fisiologico un certo tasso di descrittività;

la loro «capacità distintiva» assume piuttosto i connotati di una idoneità a comunicare un messaggio relativo alle qualità (e non all'origine imprenditoriale) del prodotto. In questa prospettiva anche il concetto di volgarizzazione assume per il marchio collettivo geografico una connotazione particolare e sembra, rispetto al marchio individuale, dover essere piuttosto riferito a un venir meno nella mente del pubblico di un collegamento tra il nome geografico e le caratteristiche del prodotto e a una trasformazione del nome geografico in un nome comune del prodotto.

Passando ora alle varie norme dedicate alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche, in esse non si rinviene ovviamente un requisito di carattere distintivo analogo a quello dei marchi. Si può però dire che anche la tutela delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche presuppone una loro «capacità distintiva», intesa come non genericità del nome geografico e come collegamento del nome geografico a specifiche qualità o a una reputazione del prodotto: regola che è esplicita nella disciplina UE di DOP e IGP. Ed anche per le indicazioni di origine o indicazioni geografiche si può pensare a una sorta di generalizzazione e di volgarizzazione, quando vi sia una loro trasformazione in nomi generici. Di fronte a una simile trasformazione si possono poi ipotizzare due soluzioni: da un lato una cessazione della tutela, ossia una regola per cui la trasformazione in nome generico estingue il diritto sulla denominazione d'origine o indicazione geografica; dall'altro lato, la conservazione comunque della protezione, mediante norme che rendono i diritti sulle denominazioni d'origine o indicazioni geografiche insensibili (in tutto o in parte) a fenomeni di genericità sopravvenuta. È quest'ultima la soluzione accolta, in una chiara ottica di favore per la tutela di simili denominazioni o indicazioni, nei regolamenti UE e nel sistema dell'Accordo di Lisbona, anche nel recente atto di Ginevra adottato il 20 maggio 2015.

In sintesi, il tema della capacità distintiva e della sua possibile perdita presenta in relazione alle discipline che possono venire in rilievo per i nomi geografici (marchi individuali; marchi collettivi; denominazioni d'origine e indicazioni geografiche) non trascurabili differenze, ma anche significativi punti di contatto, in relazione alla complessiva funzione che i segni geografici svolgono di comunicare determinate informazioni al pubblico. Così, sia per i marchi (individuali e collettivi), sia per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche l'acquisto del diritto presuppone che il segno sia idoneo a comunicare i messaggi in funzione dei quali si giustifica la sua protezione: messaggi collegati a una provenienza imprenditoriale per i marchi individuali e a una provenienza geografica per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche e, almeno prevalentemente, anche per i marchi collettivi.

Sia per i marchi, sia per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche si rinvengono poi disposizioni volte a neutralizzare in tutto o in parte fenomeni di volgarizzazione. Gli interessi protetti da queste disposizioni sono però differenti, in quanto per i marchi individuali l'insensibilità (in certi casi) a una genericità sopravvenuta è a vantaggio degli interessi privati del titolare del marchio, mentre nel caso delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche la loro insensibilità a una trasformazione in nomi generici risponde soprattutto a ragioni di protezione di determinate produzioni locali, anche in un'ottica di politica agricola.

Marchi e segni geografici: connessioni e sconessioni (abstract).

Prof. Avv. Stefano Sandri (Consigliere Speciale UAMI, Esaminatore UIBM)

I prodotti *tipici*, nella misura in cui rappresentano un legame consolidato con le caratteristiche materiali, immateriali e antropologiche di un determinato territorio, possono essere tutelati da diversi soggetti e da diversi sistemi normativi a livello nazionale, internazionale e Comunitario.

Si presentano pertanto diverse opportunità per gli individui, le imprese e gli enti interessati le cui opzioni vanno esercitate in una prospettiva di confronto tra costi vs. benefici.

Produttori, territori e consumatori sono portatori di interessi non necessariamente coincidenti, ma l'interesse dei consumatori si esprime in ogni caso nella tutela contro ogni forma di inganno contro le attese promesse dai prodotti tipici e che si riflette nel rischio di confusione sul mercato.

Sovrapposizioni e interferenze delle varie tutele possono ingenerare conflittualità e contraddizioni, in particolare tra le GI (Indicazioni e denominazioni geografiche) e segni distintivi geografici (Marchi geografici in primo luogo).

Il punto di conciliazione può trovarsi nel denominatore comune della funzione di comunicazione dei vari titoli della P.I., modernamente intesa, della identità delle forme geografiche secondo la percezione dei pubblici di riferimento e del loro riconoscimento. Sotto tale aspetto il marchio collettivo sembra equilibrare al meglio il pubblico e il privato, il mercato globale e la realtà locale.

Tavola Rotonda

Dott. Stefano Vatti

Notoriamente, la norma in materia di marchi nega la possibilità di depositare un marchio relativo ad una denominazione geografica, a meno che non si dimostri la notorietà acquisita, con la doppia ratio di salvaguardare l'acquirente (che identificherebbe il prodotto con la specifica denominazione geografica) e nello stesso tempo consentire agli altri produttori siti nella medesima area.

Dal momento che con "denominazione geografica" si deve considerare un qualsivoglia toponimo, lo sviluppo delle nuove tecnologie di geo-referenziazione ha comportato un aumento delle obiezioni da parte degli Uffici Marchi Nazionali e Comunitario, che assume in taluni casi anche carattere preoccupante, soprattutto nel settore agro-alimentare: l'imprenditore che voglia creare una nuova coltivazione in terreni storicamente adibiti ad altre attività (che prevedano uno specifico toponimo, ora quanto mai facilmente riconoscibile su internet) rischia che terzi, che operano in territori poco distanti, possano approfittarsi dello sforzo da lui fatto per arrivare ad un prodotto di qualità, usando il medesimo nome.

Nell'attesa che sia dimostrabile la acquisita notorietà, e sia quindi riconosciuto il marchio perché il pubblico di riferimento ormai abbia creato la diretta connessione tra prodotto e nome dell'indicazione geografica di origine, il nome potrebbe diventare così di uso comune, e conseguentemente perda del carattere distintivo (al più potendosi identificare l'opportunità di creare un consorzio e depositare un marchio collettivo).

E' pertanto necessario valutare quale strategia si possa consigliare ad un cliente che si trovi – per esempio – ad essere proprietario di una tenuta o di un terreno avente un toponimo specifico perché possa essere efficacemente protetto.

Tavola Rotonda

Dott. José Francisco Crespo Carillo (UAMI, Litigation Service, International Cooperation & Legal Affairs Department)

Le imprese basano le proprie strategie promozionali sull'uso di segni distintivi non solo per individuare l'origine produttiva delle merci, ma anche per garantire la presenza nel prodotto di caratteristiche quali la natura, qualità, origine geografica.

Nel settore agroalimentare rilevano il marchio comunitario collettivo, le denominazioni o indicazioni di origine protetta e i marchi di certificazione.

I. Il sistema dei marchi comunitari collettivi (MCC), sebbene sinora poco utilizzato, presenta numerosi benefici.

Come noto, il MCC distingue i prodotti dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese non appartenenti all'associazione.

La titolarità è limitata a due categorie: associazioni private e persone giuridiche di diritto pubblico, inclusi enti che non hanno necessariamente una struttura societaria o associativa.

Il titolare deve allegare alla domanda di registrazione il Regolamento di Uso che disciplina le condizioni di utilizzo del MCC.

Gli esaminatori dell'UAMI riscontrano frequentemente irregolarità e lacune nel Regolamento di Uso (mancanza d'informazioni, documenti supplementari e autorizzazioni; deposito dello Statuto in luogo del Regolamento di Uso): tali irregolarità, se non sanate per tempo, possono determinare il rigetto della domanda di registrazione.

Si evidenzia che, in caso di persone giuridiche di diritto pubblico, il Regolamento di Uso non deve necessariamente contenere particolari in merito all'appartenenza alla struttura societaria o associativa.

II. È possibile registrare come MCC segni o indicazioni che servono nel commercio a designare la provenienza geografica di prodotti.

Si tratta di un'eccezione applicabile solamente se il MCC è descrittivo della provenienza geografica, non di altre caratteristiche dei prodotti.

Inoltre, in tali casi, il Regolamento di Uso deve autorizzare le persone i cui prodotti provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del MCC.

Anche i segni che coincidono con DOP/IGP possono essere registrati come MCC. Si tratta di una tutela supplementare che soggiace a un requisito aggiuntivo: la restrizione dei prodotti a quelli conformi al disciplinare di produzione della DOP/IGP. L'UAMI non esegue verifiche sul rispetto del disciplinare: spetta al richiedente assicurarsi che gli utilizzatori del marchio producano beni conformi.

III. Il marchio di certificazione distingue i prodotti che hanno la certificazione da quelli che non ne sono dotati, garantendo al pubblico che detti prodotti possiedono una particolare qualità: non vi è nessuna indicazione della loro origine commerciale.

Il marchio di certificazione non è contemplato dal RMC, sebbene tale diritto sia noto nelle giurisdizioni di alcuni Stati Membri.

La proposta di Riforma Legislativa sul Marchio Comunitario prevede un complesso di nuove regole volte a consentire la registrazione di marchi di certificazione a livello europeo.

Si segnala che qualora sia accolta la proposta della Commissione, il marchio di certificazione europeo potrebbe identificare anche l'origine geografica dei beni e nuove sovrapposizioni di diritti IP potrebbero affacciarsi all'orizzonte.

Tavola Rotonda

Dott. Giuseppe Mattera (Direttore Commerciale, D'Ambra Vini d'Ischia S.r.l.)

La D'Ambra Vini d'Ischia è un'azienda vitivinicola familiare molto antica, arrivata attualmente alla terza generazione, rappresentando non solo nell'isola d'Ischia ed in Campania, ma anche a livello nazionale, una delle più prestigiose aziende del settore.

Nella oltre ultracentenaria storia due esperienze risultano particolarmente significative relativamente al tema. La prima è legata all'attribuzione della DOC al territorio dell'isola d'Ischia, avvenuta con pubblicazione del decreto nel Marzo 1966, prima DOC del centro/sud Italia ed una delle prime a livello nazionale. La D'Ambra già produceva vini imbottigliati dal 1956, con tre marchi registrati, Biancolella, Forastera e Per' 'e Palummo, tra l'altro coincidenti con i nomi di tre uve autoctone dell'isola, pertanto dal 1966 inizia a produrre anche l'Ischia Bianco e l'Ischia Rosso. La cosa particolare avviene nel 1993 quando, col cambiamento del decreto della DOC Ischia, ed unendo al nome del luogo anche i nomi dei vitigni autoctoni, gli amministratori dell'azienda d'allora decisero di non opporsi a tale modifica, di fatto perdendo il privilegio dei tre marchi registrati che con tanto lavoro avevano permesso all'azienda di affermare i vini di Ischia, preferendo affermare la territorialità, con tutto il tutto ciò essa che sottende. Dal 2013, su proposta della D'Ambra, i vini DOC di Ischia hanno l'obbligo di essere muniti di apposita fascetta, prima DOC campana a fregiarsi di questo ulteriore marchio di garanzia per il pubblico.

Di tipo opposto è la seconda esperienza. Nel 1986, Luigi Veronelli, amico della famiglia D'Ambra, consiglia al giovane enologo Andrea D'Ambra, attualmente titolare ed enologo dell'azienda, di vinificare separatamente le uve prodotte nei vigneti di proprietà in località Frassitelli, zona splendida sotto il profilo paesaggistico e di allocazione e, soprattutto miscela straordinaria degli elementi naturali che simbioticamente uniti a decenni di lavoro umano, che hanno letteralmente scolpito la montagna in tanti terrazzamenti, hanno fatto sì che si producesse un vino unico, profondamente tipico ed indissolubilmente legato al nome D'Ambra. In questi anni il vino Frassitelli ha ricevuto continui e prestigiosi riconoscimenti, anche internazionali, diventando nella percezione del pubblico non più un luogo geografico ma il sinonimo di tipicità e qualità. A seguito di quest'ultime valutazioni, con domanda depositata a fine 2011, la D'Ambra Vini ha registrato il marchio Frassitelli.

DIVIETO D'INGANNO E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il divieto d'inganno e i limiti ai diritti consolidati in Europa e nel mondo.

Avv. Monica Riva

Il divieto di inganno rappresenta l'originario perimetro di protezione dei nomi geografici.

A seconda della legislazione applicabile e del tipo di *milieu (gèographique)* protetto, la protezione può concernere un errore del pubblico rispettivamente: i) sulle caratteristiche qualitative associate alla provenienza geografica di un prodotto; ii) sulla supposta esistenza di controlli anche in presenza di informazioni geografiche veritiere; iii) sul rispetto di determinati *standard* e di tecniche produttive anche in presenza di informazioni geografiche veritiere.

La protezione della denominazione geografica oggi, ricorrendone i presupposti, si spinge sino a comprenderne il divieto di evocazione per prodotti comparabili (le espressioni “tipo, maniera, metodo”); a quel punto l’ambito di protezione di D.O.P. e I.G.P. viene a coincidere con confini corrispondenti, nella sostanza, a quelli della tutela della rinomanza dei marchi individuali. Il parassitismo segna così la misura e il limite della protezione delle denominazione geografiche, così come avviene per i marchi d’impresa.

Il *milieu* rappresenta il collegamento fra le caratteristiche del prodotto contraddistinto dalla denominazione e l’ambiente geografico di cui esso è originario. Può essere un collegamento tecnologico-produttivo quando le caratteristiche qualitative oggettive del prodotto sono collegate all’ambiente geografico di cui esso è originario (fattori naturali e umani che influenzano le caratteristiche del prodotto); questo tipo di *milieu* è tipico del settore agro-alimentare ed è relativo nel tempo, dato che l’evoluzione tecnologica potrebbe consentire di replicare in altri luoghi, condizioni climatiche e ambientali originariamente tipiche di una sola regione.

Il collegamento può tuttavia, in taluni casi, essere anche reputazionale: al nome geografico è cioè legata la “reputazione” di un prodotto, a prescindere dall’esistenza di caratteristiche oggettive del medesimo influenzate dall’ambiente; in questo caso la qualità del prodotto è una qualità sostanzialmente “percepita” dal pubblico (e non necessariamente reale), in base anche ai condizionamenti storico-culturale (tra cui è incluso il fenomeno del cosiddetto *country sounding*).

L’esistenza di un nome geografico rappresenta, come è noto, al di là delle specifiche normative nazionali, un limite alla registrazione di marchi che contengano quel nome geografico, e ciò secondo la Corte di Giustizia (sentenza 4 maggio 1999, in cause C-108 e C-109, caso Chiemsee) quando i nomi geografici indichino luoghi che presentano attualmente o anche solo potenzialmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta (e cioè quando il nome geografico incida positivamente sulla scelta dei consumatori, anche in assenza di un pregio specifico).

Esistono tuttavia casi in cui vi sono diritti consolidati anche su segni che contengono nomi geografici.

Ciò avviene, ad esempio, per i marchi validamente registrati nel vigore della vecchia legge marchi o per i marchi per cui si è realizzato negli anni un *secondary meaning*.

Anche il Regolamento Comunitario in materia di D.O.G. o I.G.P. ammette la coesistenza (degradando comunque il diritto individuale di esclusiva ad un regime di mera coesistenza) di un marchio coincidente con una D.O.P. o una I.G.P., purché il marchio sia anteriore, sia stato registrato in buona fede e non sia decaduto.

Tuttavia il divieto di inganno rappresenta anche una norma cardine per il diritto dei marchi individuali e nello statuto di non decettività del marchio è compreso, come è noto, anche l’istituto della decadenza per decettività sopravvenuta. Anche in questo caso le due legislazioni (quella dei marchi e quella delle denominazioni) si avvicinano: in entrambi i casi vi è un rilievo della non ingannevolezza del segno, principio

che è da sempre fondamentale per le denominazioni di origine e che è ora divenuto anche la chiave di lettura del moderno diritto dei marchi.

Anche marchi individuali validi che contengano un nome geografico "non di fantasia" potrebbero quindi decadere, appunto per decettività sopravvenuta, quando il nome geografico abbia assunto una portata che non consenta più la permanenza dell'esclusiva, pena l'inganno del pubblico, per esempio perché il segno è percepito dal pubblico come denominazione generica attestante una provenienza geografica (che se non fosse vera, determinerebbe l'ingannevolezza del segno; e qui i temi della sussistenza della capacità distintiva e del divieto di inganno si intersecano).

Ciò potrebbe avvenire anche in base a precise scelte del titolare del marchio che resta l'unico responsabile della comunicazione della sua impresa.

Se il titolare del marchio decide cioè di attribuire volontariamente all'elemento geografico un significato non di fantasia, ma di radicamento al territorio, una lettura del divieto di inganno attenta alla vera tutela del consumatore dovrebbe decretare la decadenza di quel marchio ove quel collegamento non esista più, salvo il caso in cui il titolare decida di chiarire il mutamento del significato del messaggio del marchio con un'adeguata campagna informativa.

Questo è anche l'approccio seguito in ambito statunitense, ove la valutazione di ingannevolezza passa pressoché sempre attraverso il cosiddetto *materiality test* che va a indagare se, in concreto, vi sia stata un'influenza sulla scelta di acquisto del consumatore.

La relazione passa in rassegna casi nazionali, comunitari e stranieri in cui spesso si legge tra le righe il tentativo di bilanciare gli interessi tra le varie posizioni in gioco, non prestando viceversa vera attenzione al criterio della percezione del pubblico che dovrebbe, invece, essere sempre dirimente, anche, se del caso, facendo riferimento a indagini demoscopiche.

La pubblicità dei prodotti agroalimentari.

Avv. Paolina Testa

Il settore agroalimentare ha sempre formato oggetto di particolare attenzione nel nostro paese. Il primo intervento legislativo volto a disciplinare la pubblicità dei prodotti agroalimentari risale ad epoca largamente anteriore all'avvento dell'ordinamento comunitario: il r.d.l. 2033/1925, dedicato alla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari", all'art. 51 reprime il comportamento di chi "verbalmente, per iscritto a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce stessa".

Più recente, ma sempre di origine nazionale, è l'art. 13 legge 283/1962 ("disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), che articola la disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari in due direzioni: da una parte, vietando l'inganno pubblicitario; dall'altra, vietando l'attribuzione alle sostanze alimentari di "particolari azioni medicamentose".

Alle norme fin qui ricordate (assistite originariamente da sanzioni penali, poi trasformate in sanzioni amministrative) si affianca a partire dagli anni ottanta una legislazione speciale di origine comunitaria, costituita dapprima dall'art. 2 d.p.r. 322/1982 (attuazione della direttiva 112/79/CEE), successivamente dall'art. 2 d.

lgs. 109/1992, più volte modificato nel corso degli anni, attuazione delle direttive n. 395 e n. 396 del 1989, e successivamente della direttiva n. 13/2000. La disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari così introdotta si articola nelle due direzioni che abbiamo visto essere già presenti nell'art. 13 legge 283/1962: da una parte il divieto di ingannevolezza, che viene espresso in maniera più articolata, sia come divieto di indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare, ivi compresa la sua origine o provenienza, sia come divieto di attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede, sia infine come divieto di suggerire che il prodotto possieda caratteristiche particolari, quando invece tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche; dall'altra parte il divieto di attribuire al prodotto alimentare "proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana", come pure di "accennare a tali proprietà". Solo queste proprietà formano oggetto di un divieto assoluto, mentre l'attribuzione al prodotto alimentare di qualsiasi altra caratteristica, ivi comprese le caratteristiche nutrizionali, è invece libera, ma sottoposta a posteriori alla verifica di non ingannevolezza.

La prospettiva cambia radicalmente con l'emanazione del regolamento CE n. 1924/2006 del parlamento e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari: da una parte infatti queste ultime caratteristiche (e dunque non solo quelle salutistiche, ma anche quelle nutrizionali) divengono oggetto di una normativa separata, mentre la disciplina di tutte le altre rimane affidata al solo divieto di ingannevolezza; dall'altra viene introdotto il principio di tassatività delle indicazioni nutrizionali e sulla salute consentite. Dunque, non più divieto assoluto di riferire a prodotti alimentari indicazioni salutistiche, ma possibilità di riferire loro, a seconda dei casi, o le indicazioni generali elencate nel regolamento n. 432/2012 della Commissione (nel caso di indicazioni relative al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, le funzioni psicologiche e comportamentali, il dimagrimento o il controllo del peso: art. 13 regolamento 1924/2006), o le indicazioni relative alla riduzione del rischio di malattia e alla salute dei bambini che abbiano formato oggetto di autorizzazione *ad hoc* dalla Commissione (art. 14 regolamento n. 1924). Non più possibilità di attribuire al prodotto alimentare qualsiasi indicazione nutrizionale, purché rispondente alle caratteristiche reali del prodotto stesso; ma possibilità di utilizzare solo le indicazioni nutrizionali elencate nell'allegato al regolamento 1924, in presenza delle condizioni ivi previste.

Il divieto di ingannevolezza viene ribadito dagli artt. 3 e 5 del regolamento 1924/2006, ma assume – per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e salutistiche – un ruolo meramente accessorio; mentre, per tutte le altre caratteristiche attribuite al prodotto alimentare, viene nuovamente sancito dall'art. 7 regolamento CE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che sostituisce nel frattempo le direttive in materia e le relative norme nazionali di recepimento.

La disciplina di settore fin qui ricordata interferisce ovviamente con la disciplina generale in materia di comunicazione pubblicitaria, e dunque in primo luogo con gli articoli da 21 a 23 del Codice del Consumo, che vietano le pratiche commerciali ingannevoli fra imprese (professionisti); nonché con gli artt. 2 e 3 d.lgs. 145/2007, che vieta l'ingannevolezza nella pubblicità cosiddetta *business to business*.

Numerosi sono gli interventi nel settore alimentare dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, competente come è noto all'applicazione della normativa appena ricordata, interventi tutti basati sul presupposto che la violazione del rego-

lamento 1924/2006 – privo nel nostro paese di un apparato sanzionatorio specifico – rilevi come pratica commerciale ingannevole. *Claim* salutistici in materia alimentare sono stati sanzionati dall'AGCM con particolare frequenza nel settore degli alimenti per il controllo del colesterolo (ricordo qui i casi Danacol, provv. n. 19816 dell'aprile 2009; Pastariso Scotti, provv. n. 21851 del dicembre 2010; Biscotti Misura, provv. n. 22453 del maggio 2011; Biscotti Galbusera, provv. n. 22462 del maggio 2011); ma vi sono stati interventi significativi anche nel settore degli alimenti addizionati di calcio (Danaos, provv. n. 24027 dell'ottobre 2012), dei chewing-gum per l'igiene orale (Daygum Protex, provv. n. 24461 del luglio 2013), delle acque minerali (Uliveto e Rocchetta, provvedimenti n. 24608, del novembre 2013, e n. 25250, del dicembre 2014).

Qualsiasi discorso sulla pubblicità in Italia sarebbe però gravemente incompleto se non tenesse conto del ruolo fondamentale svolto dall'Autodisciplina pubblicitaria, sistema di controllo volontario delle pubblicità sorto nel 1966 e obbligatorio nei confronti della quasi totalità degli operatori pubblicitari in forza di una complessa architettura di carattere contrattuale che ha dimostrato la sua validità e la sua assoluta efficienza nel corso degli anni. Mi piace qui ricordare, ad esempio, che il Giurì di autodisciplina ha per primo definito le condizioni di liceità dell'attribuzione al latte della qualifica di "fresco", in assenza all'epoca di qualsiasi normativa statale o comunitaria (Giurì 13/80); che ha per primo riconosciuto la rilevanza delle certificazioni volontarie di prodotto (Giurì 166/99); che ha sanzionato l'equiparazione pubblicitaria di indicazioni di origine non riconosciute a D.O.P. o I.G.P. (Giurì 195/04). Molti altri casi ancora si potrebbero citare, basati sull'applicazione del divieto di ingannevolezza, codifica nell'art. 2 del codice di autodisciplina e cardine del sistema autodisciplinare. Mi sembra però importante sottolineare piuttosto che il ruolo dell'autodisciplina non è soltanto repressivo, ma anche propositivo; che l'autodisciplina pubblicitaria non si limita a reprimere condotte scorrette, ma è anche strumento di promozione di condotte virtuose, perché – come riconobbe la Cassazione con la sentenza n. 1259/99 – è l'espressione dei principi del "dover essere" in materia pubblicitaria. In quest'ottica vanno lette, con specifico riferimento al settore alimentare, le disposizioni dell'art. 11 c.a., secondo le quali i messaggi diretti a bambini e adolescenti, o suscettibili di essere ricevuti dagli stessi, non devono indurre a sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche, né indurre ad adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o a trascurare l'esigenza di seguire uno stile di vita corretto; nonché le disposizioni dell'art. 22, in tema di bevande alcoliche, secondo cui la pubblicità deve favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità.

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Alberto Bottarini, Alberto Contini, José Francisco Crespo Carrillo, Federico Desimoni, Davide Follador, Cesare Galli, Giuseppe Mattered, Paolo Migani, Gabriella Muscolo, Giulio Sironi, Stefano Sandri, Juerg Simon, Monica Riva, Paolina Testa, Stefano Vatti, Enrico Zanoli.

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 693031 - fax 02- 69303501
<http://www.aippi.it> - mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - general-secretariat@aippi.org

Il presente NEWSLETTER é destinato alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.
I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.