

Commenti

Indicazioni Geografiche: alcune riflessioni sulla prassi dell'Ufficio Marchio e Brevetti degli Stati Uniti e l'accordo TRIPs

Bernard O'Connor

1.- Introduzione

L'Articolo 22(1) dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (*"Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights"*) (TRIPs)¹ propone la definizione più diffusamente accettata di "Indicazioni Geografiche" (IG). Tale definizione recita:

*"Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica"*².

Il presente articolo si propone di accertare se il sistema di protezione delle IG vigente negli Stati Uniti rispetta la definizione di cui al predetto Articolo 22(1) dell'Accordo TRIPs.

2.- Protezione delle IG negli Stati Uniti

L'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO - *United States Patent and Trademark Office*) dedica una pagina del

proprio sito web alle IG³. Questa pagina web rinvia a un documento intitolato *"Protezione delle Indicazioni Geografiche negli Stati Uniti"* (*"Geographical Indication Protection in the United States"*)⁴.

Da tale documento emerge che gli Stati Uniti considerano le IG come una sottocategoria di marchi. Il documento dichiara che: *"Gli Stati Uniti hanno constatato che proteggendo le indicazioni geografiche attraverso un sistema di marchi – generalmente marchi di certificazione o marchi collettivi – gli Stati Uniti sono in grado di offrire un livello di protezione delle IG, di origine nazionale o estera, superiore a quello dell'accordo TRIPs"*. Il documento prevede altresì che la stessa autorità governativa, l'USPTO, sia incaricata di gestire sia le domande di registrazione dei marchi che le domande di registrazione delle IG.

Gli Stati Uniti ritengono pertanto che il proprio sistema di marchi sia uno strumento idoneo per ottemperare agli obblighi previsti dall'Accordo TRIPs. Più precisamente, gli Stati Uniti sostengono che *i)* l'utilizzo di un sistema di marchi non richiede l'introduzione di procedure amministrative costose in quanto è possibile avvalersi delle risorse già messe a disposizione per i marchi, *ii)* il mondo del commercio ha già familiarità con il sistema dei marchi, *iii)* l'approccio scelto rispetta le condizioni nazionali di elaborazione e attuazione. Il documento prosegue illustrando come gli Stati Uniti proteggono le IG in diversi modi per il tramite della legge sui marchi. Il testo cita innanzitutto i marchi di certificazione che contengono nomi o segni geografici. Tali indicazioni non sarebbero normalmente registrabili come marchi di certificazione. I marchi di certificazione si distinguono dai marchi registrati e dai marchi di servizio ordinari⁵, in quanto non possono essere utilizzati dal titolare del marchio, l'utilizzatore del marchio è sottoposto al controllo di chi ne detiene la titolarità e ha l'obbligo di rispettarne le condizioni d'uso.

(¹) Organizzazione Mondiale del Commercio, Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1C - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 336 del 23/12/1994 pag. 214 - 233 [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223\(17\):IT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223(17):IT:HTML), visualizzato il 25 Novembre 2013.

(²) L'Articolo 22(1) rubricato "Protection of Geographical Indications" dell'Accordo TRIPs prevede che: *"Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin"*, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm, visualizzato il 25 Novembre 2013.

(³) Pagina web del sito USPTO dedicata alle Indicazioni Geografiche: <http://www.uspto.gov/ip/global/geographical/>, visualizzata il 25 Novembre 2013.

(⁴) USPTO, *Geographical Indication Protection in the United States*, http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf, visualizzato il 25 Novembre 2013.

(⁵) Ai sensi del *"Trademark Manual of Examining Procedure"*, October 2013, TMEP §§1306.01, <http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml> - [/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1300d1e589.xml](http://manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1300d1e589.xml), visualizzato il 25 Novembre 2013, *"A certification mark is a special creature created for a purpose uniquely different from that of an ordinary service mark or trademark..." In re Florida Citrus Commission, 160 USPQ 495, 499 (TTAB 1968).*

L'USPTO rileva che nella maggioranza dei casi il titolare del marchio è un ente governativo o un ente che agisce con autorizzazione governativa.

Negli Stati Uniti le IG possono anche essere protette come marchi collettivi. In proposito, il documento specifica che: *"I marchi collettivi e i marchi di servizio collettivi indicano l'origine commerciale di beni o servizi esattamente come i marchi registrati e i marchi di servizio, ma in quanto marchi collettivi indicano l'origine di membri di un gruppo piuttosto che l'origine di un singolo membro o di una singola parte"*⁶.

In linea generale le IG sono tutelate come i marchi registrati. Tuttavia, come sottolineato anche nel predetto documento dell'USPTO, termini o segni geografici non sono registrabili qualora forniscano un'inesatta descrizione geografica dell'origine. Ciononostante, se nel corso del tempo il termine o segno in questione acquisisce un significato secondario o un carattere distintivo, che consenta l'identificazione dell'origine del prodotto, tale termine o segno potrà essere tutelato come marchio.

Il documento spiega infine che le IG possono essere inoltre protette per mezzo di un sistema di *common law* relativo ai marchi senza che sia necessaria la previa registrazione presso l'USPTO. A riguardo, il documento riporta l'esempio del Cognac.

3.- La politica dell'Unione Europea

L'Unione Europea ha scelto di adottare una politica differente per la protezione delle IG. Da un certo punto di vista si potrebbe ritenere che l'approccio dell'UE sia meno completo rispetto a quello degli Stati Uniti. L'UE è infatti dotata di sistemi di protezione *sui generis* diversi per vini⁷, alcolici⁸ e prodotti alimentari⁹. L'UE non ha un sistema normativo per la protezione delle IG per i prodotti industriali e per quanto riguarda i prodotti alimentari limita la protezione ai soli "nomi". Se è vero che i nomi possono essere sia nomi geografici che nomi diversi ma con un forte richiamo all'origine geografica del prodotto, l'UE sembra non consentire la protezione del più ampio concetto di "indicazioni".

Il fondamento del sistema UE per la protezione delle IG per i prodotti agricoli e alimentari risiede attualmente

nell'Articolo 7 del Regolamento (UE) 1151/2012. Tra i diversi requisiti, l'Articolo 7 prevede la necessità che ricorra un legame tra il prodotto per il quale viene richiesta la protezione e la sua origine geografica. Più precisamente, l'Articolo 7(1)(f) prevede che la domanda di registrazione di IG debba contenere la descrizione degli elementi che stabiliscono:

*"(i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'Articolo 5(1), paragrafo 1; o (ii) se del caso, il legame fra una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica di cui all'Articolo 5(2)"*¹⁰;

Secondo il disposto dell'Articolo 7(1)(b), a ciò va aggiunta *"la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto"*¹¹.

E' evidente che l'UE attribuisce grande enfasi alle caratteristiche del prodotto e sul collegamento tra tali caratteristiche e l'origine geografica. Il linguaggio utilizzato nella normativa UE riflette la definizione di IG di cui all'Articolo 22 dell'Accordo TRIPs¹², laddove questo stabilisce che *"una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica"*. Per soddisfare il requisito prescritto dall'Accordo TRIPs che le caratteristiche siano *"essenzialmente attribuibili"* è necessario che il collegamento tra le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica venga dimostrato.

Il punto focale della presente indagine è stabilire se la legge degli Stati Uniti richieda, ai fini della registrazione delle IG come marchi, un'analoga dimostrazione del requisito che le caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso.

4.- Manuale di Procedura per l'Esame dell'USPTO

L'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) pubblica Manuali che indicano agli esaminatori le corrette modalità di attuazione della legge. Tali Manuali di Procedura sono al momento in fase di aggiornamento e aperti a commenti nel continuo intento di acquisire *input* costruttivi da parte degli esperti di marchi e di altri interlocutori.

⁽⁶⁾ *Ibidem*, "There are two characteristics that differentiate certification marks from trademarks or service marks. First, a certification mark is not used by its owner and, second, a certification mark does not indicate commercial source or distinguish the goods or services of one person from those of another person. See TMEP §1306.09(a) for a discussion of the distinction between a certification mark and a collective trademark, collective service mark, or collective membership mark".

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Lo scopo del presente articolo non è valutare la compatibilità del regime UE con l'Accordo TRIPs.

⁽¹⁰⁾ V. *supra* nota 9.

⁽¹¹⁾ V. *supra* nota 9.

⁽¹²⁾ V. *supra* nota 2.

Il Documento per l'Esame n. 13¹³ si occupa dei Marchi di Certificazione Geografica. Il Documento, datato luglio 2013, indica la data del 26 giugno 2013 preceduta dal termine "bozza". Non è chiaro se tale documento possa ancora recepire commenti o se questa sia la sua versione definitiva.

Il Manuale di Procedura per l'Esame recita:

*"Nello specifico il manuale descrive i requisiti per la domanda di registrazione di marchi di certificazione geografica, illustra la procedura di verifica per determinare se un marchio può essere utilizzato per certificare l'origine regionale, vaglia le considerazioni in merito alle decisioni relative al rischio di confusione di cui all'Articolo 2(d) che interessano i marchi di certificazione geografica, e fornisce esempi che illustrano alcuni dei concetti analizzati"*¹⁴.

Il Manuale di Procedura per l'Esame è suddiviso in sezioni che trattano i diversi elementi della domanda di certificazione dei marchi. Per quanto riguarda l'area geografica, il Manuale prevede quanto segue:

"La dichiarazione di certificazione nella domanda di registrazione di un marchio di certificazione geografica deve definire l'origine regionale certificata dal marchio. La regione identificata può avere le dimensioni di una nazione o di un paesino e deve essere definita solo a grandi linee nella dichiarazione di certificazione (es. "la regione del Darjeeling in India" o "il comune di Roquefort, Dipartimento dell'Aveyron, Francia"). Tuttavia è probabile che gli standard di certificazione siano più precisi per quanto riguarda gli specifici confini geografici interessati.

Se l'attestazione fornita indica che la regione identificata dalla designazione geografica nel marchio è famosa come origine dei beni o dei servizi identificati, o che i beni o servizi sono i principali prodotti della regione, la dichiarazione di certificazione deve limitare la regione definita alla regione identificata dalla designazione nel marchio. Quando la dichiarazione di certificazione non è adeguatamente limita-

ta sulla base di tali circostanze, è possibile che il marchio venga applicato a beni o servizi che non hanno origine nella regione menzionata nel marchio. Quindi, il marchio sarà geograficamente ingannevole per quanto riguarda tali beni o servizi e pertanto dovrà essere respinto. Il richiedente potrà ovviare al rifiuto modificando la dichiarazione di certificazione al fine di limitare la regione definita alla regione identificata dalla designazione geografica nel marchio".

Questa disposizione sembra risolvere il problema relativo alla verifica se il marchio possa "essere essenzialmente attribuibile" all'origine geografica del prodotto. L'USPTO esamina il collegamento tra il marchio proposto e la notorietà del prodotto cui sarà apposto. Ma questo collegamento si riferisce anche alle caratteristiche di essenzialità? Sembra di no. In merito, il Manuale recita:

"Per esemplificare la relativa verifica, se il marchio per cui si presenta domanda consiste nell'espressione MELE DEL MARYLAND, e la dichiarazione di certificazione indica che il marchio certifica che le mele alle quali è applicato hanno, di tal guisa, la propria origine nel Maryland, Virginia, o Delaware, l'esaminatore incaricato dovrà determinare se il Maryland è famoso per le mele o se il principale prodotto del Maryland include le mele. In caso positivo, l'esaminatore incaricato dovrà rifiutare la registrazione nelle more di un'opportuna modifica della dichiarazione di certificazione per limitare la regione del Maryland così definita.

A contrariis, se la documentazione non è sufficiente a dimostrare che la regione identificata nel marchio è famosa per i beni o i servizi, o che i beni o servizi sono i principali prodotti della regione, allora la regione definita nella dichiarazione di certificazione può essere più ampia della regione nominata nel marchio. Tuttavia, la regione nominata nel marchio dovrà comunque essere inclusa nella più ampia regione specificata nella dichiarazione di certificazione".

Gli elementi controversi sono fondamentalmente due. Il

⁽¹³⁾ USPTO, "Examination Guide n. 13 Geographic Certification Marks, July 2013", http://www.uspto.gov/trademarks/notices/GeoCertExamGuide_-_26_JUNE_2013_-_External_Distribution.doc, visualizzato il 25 Novembre 2013.

⁽¹⁴⁾ L'Articolo 2(d) del Trademark Act, 15 U.S.C. 1052(d), costituisce la base legale per un rifiuto di registrazione del marchio, a causa di un rischio di confusione con un altro marchio. Tale articolo prevede che "No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this Act; (2) July 5, 1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5, 1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Director when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Director shall prescribe conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to the respective persons", [http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html#\(d\)](http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html#(d)), visualizzato il 25 Novembre 2013.

primo elemento è il nome da registrare, ossia il marchio. Il secondo elemento è l'area geografica in cui il marchio può essere utilizzato. Detti elementi non devono corrispondere. Per proseguire con l'esempio delle MELE DEL MARYLAND, se il Maryland non è famoso per le mele o le mele non sono il prodotto principale del Maryland, sarà possibile utilizzare il marchio di certificazione MELE DEL MARYLAND per le mele che hanno la propria origine in Virginia e nel Delaware.

Il ragionamento è conforme alla descrizione di marchio di Certificazione Geografica contenuta nel Manuale di Procedura per l'Esame che lo definisce come *"una parola, un nome, un simbolo, un presidio o una combinazione di questi elementi, che certifichi che i beni o i servizi hanno la loro origine in una specifica regione geografica"*.¹⁵

Tutto ciò può essere considerato conforme alla seguente descrizione di Marchio di Certificazione fornita dall'USPTO, ossia:

"qualsiasi parola, frase, simbolo o disegno, o una loro combinazione, di proprietà di una parte che certifica beni e servizi altrui quando gli stessi incontrano determinati standard. Il titolare del marchio esercita il controllo sull'utilizzo del marchio; tuttavia, poiché l'unico scopo del marchio di certificazione è quello di indicare il rispetto di determinati standard, l'utilizzo del marchio è concesso a terzi".

In altre parole, il secondo scenario in cui il marchio MELE DEL MARYLAND può essere utilizzato per certificare determinati standard con riferimento alle mele che vengono dalla Virginia o dal Delaware è più simile al marchio di certificazione tradizionale che al marchio di certificazione geografica. Ciò potrebbe tuttavia risultare poco chiaro o addirittura ingannevole. Consentire l'utilizzo del nome geografico MARYLAND in relazione a prodotti che non hanno origine in quella zona geografica, anche considerato che il Maryland non è famoso per le mele, può essere in definitiva ingannevole rispetto alla vera origine delle mele. In questa ipotesi, secondo la prassi consolidata e ai sensi dello stesso Manuale di Procedura per l'Esame, il marchio non dovrebbe essere registrato.

Secondo l'USPTO gli elementi da prendere in considerazione

per decidere se un marchio geograficamente descrittivo debba essere rifiutato ai sensi del Articolo 2(e)(3) del Trademark Act sono i seguenti¹⁶:

"(1) il significato primario del marchio è una località geografica rinomata;

(2) i beni e i servizi non hanno la loro origine nel luogo identificato dal marchio;

(3) gli acquirenti sarebbero indotti a credere che i beni o i servizi hanno origine nella località geografica identificata nel marchio; e

(4) la dichiarazione fuorviante sarebbe un fattore determinante per una parte considerevole di consumatori nella decisione di acquistare i beni o di utilizzare i servizi".

Appare difficile capire perché l'esempio delle mele della Virginia e del Delaware commercializzate con il marchio di certificazione MELE DEL MARYLAND non soddisfi i primi tre criteri. E' chiaro che non tutte le mele vendute vengono dal Maryland, uno Stato abbastanza noto degli Stati Uniti. A causa dell'utilizzo della parola MARYLAND è probabile che il consumatore possa presumere che le mele provengono da quello Stato. Con riferimento al quarto criterio, l'USPTO non sembra richiedere all'esaminatore di analizzare o valutare la possibilità che l'inganno ricorra in concreto. Tutto ciò che l'esaminatore deve fare è determinare se il Maryland è famoso per le mele o se le stesse sono prodotto primario di quello Stato. Se la risposta è positiva, diverse ripercussioni potrebbero verificarsi automaticamente.

Una successiva disposizione del Manuale di Procedura per l'Esame si occupa delle designazioni geografiche che non certificano l'origine regionale. Il documento recita:

"Talvolta la designazione geografica in un marchio di certificazione non viene utilizzata per certificare l'origine geografica dei beni o dei servizi. Prendiamo in considerazione, per esempio, un marchio di certificazione che include la parola "California" e viene utilizzato per certificare che la frutta e la verdura a cui è apposto sono da coltivazione organica. La parola "California" potrebbe più o meno indicare l'origine geografica dei prodotti, ma non è utilizzata per certificare che gli stessi hanno origine in California. Se la designazione geografica in un marchio di certificazione è

⁽¹⁵⁾ La definizione fornita dall'USPTO stabilisce che: *"A trademark is a word, phrase, symbol, and/or design that identifies and distinguishes the source of the goods of one party from those of others. A service mark is a word, phrase, symbol, and/or design that identifies and distinguishes the source of a service rather than goods. The term "trademark" is often used to refer to both trademarks and service marks"*. <http://www.uspto.gov/trademarks/basics/definitions.jsp>, visualizzato il 25 Novembre 2013.

⁽¹⁶⁾ Ai sensi del l'Articolo 2(e)(3) del Trademark Act, *"(1) the primary significance of the mark is a generally known geographic location (see TMEP §§1210.02–1210.02(b)(iv)); (2) the goods or services do not originate in the place identified in the mark (see TMEP §1210.03); (3) purchasers would be likely to believe that the goods or services originate in the geographic place identified in the mark (see TMEP §§1210.04–1210.04(d)). Note: If the mark is remote or obscure, the public is unlikely to make a goods/place or services/place association (see TMEP §1210.04(c)); and (4) the misrepresentation is a material factor in a significant portion of the relevant consumer's decision to buy the goods or use the services (see TMEP §§1210.05(c)–(c)(ii))"*. L'Articolo 2(e)(3) del Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(e)(3), vieta la registrazione di un marchio, geograficamente descrittivo, ingannevole di prodotti o servizi indicati nella domanda. <http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2013/TMEP-1200d1e8253.xml> - [/manual/TMEP/Oct2013/TMEP-1200d1e8321.xml](http://manual/TMEP/Oct2013/TMEP-1200d1e8321.xml), visualizzato il 25 Novembre 2013. Prima della modifica del Trademark Act, adottata dal North American Free Trade Agreement ("NAFTA") in data 1° gennaio 1994, la base legale per il rifiuto di registrazione di marchi geograficamente descrittivi ingannevoli era costituita dall'Articolo 2(e)(2) dello stesso Trademark Act.

soprattutto geograficamente descrittiva dei beni o dei servizi, e lo scopo del marchio di certificazione, come indicato dalla dichiarazione di certificazione, è quello di certificare qualcosa di diverso dall'origine geografica, l'esaminatore incaricato deve respingere la domanda in virtù dell'Articolo 2(e)(2) del Trademark Act oppure richiedere una liberatoria, a seconda dei casi. Se la designazione geografica in un marchio di certificazione non-geografico è ingannevole rispetto all'indicazione geografica dei beni o servizi, il marchio deve essere respinto".

Non è questo il caso delle MELE DEL MARYLAND? Il nome geografico MARYLAND può, in alcune circostanze, essere riferito a mele che provengono dalla Virginia e dal Delaware. La dichiarazione di certificazione deve essere usata per certificare qualcosa di diverso dall'origine geografica, la registrazione deve essere pertanto respinta oppure è necessario richiedere una liberatoria.

5.- Viene osservato l'Accordo TRIPs?

Il primo quesito che sorge spontaneo in relazione al sistema degli Stati Uniti è se il medesimo consente la registrazione di indicazioni che vanno oltre la prima verifica di cui all'Articolo 22 dell'Accordo TRIPs¹⁷ a protezione "delle indicazioni che identificano un bene come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località in tale territorio". Come visto dettagliatamente con riferimento alle MELE DEL MARYLAND, sembra che il sistema degli Stati Uniti consenta la registrazione di indicazioni geografiche che non identificano un prodotto come originario del luogo geografico.

Il secondo quesito che sorge spontaneo è il seguente: il sistema degli Stati Uniti richiede necessariamente l'indicazione del collegamento tra le caratteristiche dei prodotti e l'origine geografica, per non parlare dell'indicazione che tali caratteristiche vanno fatte risalire essenzialmente a quell'origine?

Orbene, è prevista la verifica del collegamento o della notorietà. Ma l'unico scopo di tale verifica non è quello di determinare la conformità con il requisito di essere *essenzialmente attribuibile*, bensì di determinare quale dovrebbe essere la delimitazione geografica di un marchio di certificazione che contiene un nome geografico.

L'assenza della necessità di un collegamento tra l'origine geografica e il prodotto è evidenziata dalle dichiarazioni di certificazione che accompagnano il marchio di certificazione. Bastano due esempi a dimostrarlo. Il primo si riferisce all'IG Roquefort dell'UE. La certificazione recita:

"Il marchio di certificazione viene utilizzato sui prodotti per indicare che gli stessi sono stati prodotti solo con latte di

*pecora e fatti stagionare in grotte naturali del comune di Roquefort, Dipartimento dell'Aveyron, Francia"*¹⁸.

Un'indicazione puramente descrittiva e meccanica. Non si specifica che le particolari caratteristiche del formaggio Roquefort sono dovute essenzialmente all'origina geografica. Il secondo esempio, invece, si riferisce alle patate dell'Idaho. La dichiarazione recita:

*"Il marchio di certificazione, utilizzato da soggetti autorizzati dall'ente certificatore, certifica la vera origine delle patate coltivate nello Stato dell'Idaho e certifica che tali patate sono conformi quanto a qualità, dimensioni, peso, colore, forma, purezza, varietà, difetti interni, difetti esterni, maturità e livello di residui agli standard stabiliti dall'ente certificatore"*¹⁹.

In sostanza, tutto ciò che viene fatto è dichiarare che le patate vengono dall'Idaho e sono conformi a determinati standard di mercato. Nulla si dice in merito a qualità, notorietà o caratteristiche distintive. E non c'è nulla che dimostri che le caratteristiche tipiche del prodotto sono essenzialmente dovute alla sua origine come previsto dall'Articolo 22(1)²⁰ dell'Accordo TRIPs.

6.- Conclusioni

Lo scopo del presente commento è comprendere ed esaminare l'attuazione da parte degli Stati Uniti degli impegni assunti aderendo all'Accordo TRIPs per quanto concerne la protezione delle IG. L'obiettivo non è pertanto analizzare se l'Accordo TRIPs preferisca un particolare regime normativo per la protezione delle IG, ovvero in altre parole, se sia possibile ottemperare all'Accordo TRIPs attraverso un sistema di marchi.

Alla luce della breve disamina qui proposta si potrebbe concludere che l'attuale politica dell'USPTO non sembra prendere in considerazione elementi fondamentali della definizione di IG, così come sono stabiliti dall'Articolo 22 dell'Accordo TRIPs.

ABSTRACT

The European Union (EU) and the United States (US) do not share a common understanding on the the nature of, and how best to protect, Geographical Indications (GIs). The US does not consider that it is possible to show that the distinct qualities of a product bearing a GI are essentially due to its geographic origin while the EU and the TRIPs consider this to be the sine qua non of GIs. This is one of the main reasons the US believes that GIs are best protect-

⁽¹⁷⁾ V. *supra* nota 2.

⁽¹⁸⁾ V. *supra* nota 5.

⁽¹⁹⁾ V. *supra* nota 5.

⁽²⁰⁾ V. *supra* nota 2.

ed by means of trade mark law while the EU considers specific or sui generis laws are essential.

The US and the EU are both competing in Asia to promote these different approaches to the protection of GIs through an ever-widening number of bi-lateral and/or pluri-lateral free-trade agreements. This brief paper shows that the different approaches are not compatible and that third coun-

tries are making agreements that are impossible to reconcile. These countries are agreeing to protect certain words as GIs in agreements with the EU while accepting for the purposes of agreements with the US that they can never be considered GIs. The paper also questions whether the US system for the protection of GIs is in conformity with WTO law.

