

Commenti e Note

Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione

Georg Miribung

1.- Introduzione

I diversi ordinamenti giuridici nazionali e internazionali concepiscono le indicazioni geografiche (IG) come una particolare tipologia di proprietà intellettuale¹, senza che comunque vi sia consenso sul concetto stesso. Tali dibattiti non sono semplicemente di natura giuridica; sono, infatti, connessi a questioni inerenti alle politiche agricole, alle preoccupazioni commerciali e alle questioni culturali².

Dal punto di vista normativo, si può fare, in linea di principio, una distinzione tra approcci che

(¹) In merito alla natura di questo segno, si può osservare che le IG sono elencate nella parte II dell'Accordo TRIPS ed è a loro attribuito il valore di un diritto di proprietà intellettuale (similmente ad altri diritti, quali i diritti di autore, i brevetti, i marchi ecc.): una concezione oramai accettata, anche se in dottrina non era, e ancora non è, priva di critiche. Uno degli argomenti centrali a favore di tale approccio è il fatto che il "bene" da analizzare è immateriale. Si veda per esempio V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin. Theory and Practice*, Cham, Springer International Publishing, 2014, pp. 46 e 64 s., B. O'Connor, *The law of geographical indications*, London, Cameron May Ltd, 2004, p. 21, Cornish, William, R., D. Llewelyn e Aplin, Tanya, Frances, *Intellectual property. Patents, copyright, trade marks and allied rights*, London, Sweet & Maxwell, 20107, pp. 779 ss., L. Baeumer, *Protection of Geographical Indications Under WIPO Treaties and Questions Concerning the Relationship Between those Treaties and the TRIPS Agreement*, in *Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context*, Geneva, WPO, 1999, pp. 9–39, e K. W. Watson, *Reign of Terroir. How to Resist Europe's Efforts to Control Common Food Names as Geographical Indications*, 2016, p. 7. Vedi anche L. Lorvellec, *You've Got to Fight for Your Right to Party: A Response to Professor Jim Chen*, in *Minnesota Journal of Global Trade*, 5, 1996, pp. 65–80 e J. D. C. Turner, *Intellectual property and EU competition law*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2010, p. 265 s., A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, pp. 287–312, V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2013, 4, M. Ferrari, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, F. Albisinni, *Quality and Origin between GIs and TMs: a Difficult Relationship*, in *Les marques vitivinicoles et appellations d'origine: Conflits, mimétismes et nouveaux paradigmes*, a cura di T. Georgopoulos, Paris, Mare et Martin, 2019, p. 59; G. Morgese, *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Bari, Cacucci, 2009. Si critica il fatto che Bruxelles abbia insistito affinché le indicazioni geografiche fossero incluse nel quadro della proprietà intellettuale TRIPS mentre, in realtà, le indicazioni geografiche fanno effettivamente parte della politica agricola dell'UE. Si sottolinea che la forte posizione dell'Unione europea sulle indicazioni geografiche era, ed è tuttora, una strategia per sfruttare i guadagni del monopolio delle IG per sovvenzionare la produzione agricola europea in un momento in cui i sussidi diretti sono diventati meno sostenibili e la concorrenza diretta con l'agricoltura del Nuovo Mondo è diventata più probabile. Con questa logica in mente, diventa chiaro il motivo per cui l'Unione europea cerchi leggi forti sulle IG che vadano ben oltre la protezione dei consumatori. Cfr. J. Hughes, *Champagne, Feta, and Bourbon - the Spirited Debate About Geographical Indications*, in *Hastings Law Journal*, 2006, pp. 299–386 (339).

(²) In generale K. W. Watson, *Reign of Terroir*, cit.; P. Borghi, *Passport Please! WTO, TRIPS, and the (serious?) Question of the Geographical Origin of Foodstuffs*, in *Studi in onore di Luigi Costato. Diritto alimentare, diritto Europeo*, a cura di P. Nappi, G. Sgarbanti, P. Borghi, L. Russo, C. Fioravanti, C. Agostini, S. Manservigi, M. Borraccetti, S. Rizzioli e L. Costato, Napoli, Jovene, 2014, pp. 77–95; A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit.; G. Allaire, F. Casabianca e E. Thévenod-Mottet, *Geographical origin: A complex feature of agro-food products*, in *Labels of origin for food: local development, global recognition*, a cura di E. Barham e B. Sylvander, Wallingford, CABI, 2011, pp. 1–12; M. Vittori, *The International Debate on Geographical Indications (GIs): The Point of View of the Global Coalition of GI Producers-oriGIn*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 13, 2010, pp. 304–314; Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, in *Estey Journal of International Law and Trade Policy*, 2009, pp. 36–49; M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 4, 2001, pp. 629–652; R. Senti, *WTO. System und Funktionsweise der Welthandelsordnung*, Zürich, Schulthess, 20172, pp. 443 ss.; V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 45 ss.; R. Palma, *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell'UE dell'OMC: 'reinventare le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, p. 269; D. Rangnekar, *The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction to Special Issue of The Journal of World Intellectual Property*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 13, 2010, pp. 77–80; A. Kamperman Sanders,

inquadrano le indicazioni geografiche nell'ambito dei marchi – approccio adottato, ad esempio, dall'ordinamento giuridico canadese – e altri – in primo luogo la normativa europea – che definiscono le IG in modo *sui generis*³. Queste diverse opinioni sono sostanzialmente riprese dalla formula adottata nell'articolo 22 dell'Accordo TRIPS⁴, dalla quale si evince, in modo molto generico, che la particolarità delle IG tra gli altri diritti di proprietà intellettuale è data dal collegamento tra l'origine del prodotto e le sue caratteristiche speciali⁵. In altre parole: l'IG di un prodotto afferma l'esistenza di determinate qualità legate alla sua origine geografica – che può essere il territorio di uno Stato, di una sua regione o di una determinata località – e proprio per questo motivo

gli viene riconosciuto un proprio valore e una propria specifica utilità⁶.

Tale definizione generale, però, non implica che una particolare qualità sia identificata, ma riconosce che, almeno sotto l'aspetto della notorietà, cioè della reputazione, l'origine geografica del prodotto ha acquisito uno specifico valore⁷. Quindi, il legame tra origine e la qualità di un prodotto è da associarsi a un territorio e alle tecniche utilizzate da una comunità di produttori. Questi diritti di proprietà intellettuale sono considerati una specie di bene comune⁸ e come tali, sono legati a un'organizzazione specifica, la quale mira a conciliare gli interessi e gli obiettivi delle parti interessate. Ne risulta dunque che il collegamento all'origine geografica mira a una proprietà intel-

Incentives for and Protection of Cultural Expression: Art, Trade and Geographical Indications, in *The Journal of World Intellectual Property*, 13, 2010, pp. 81–93; J. Hughes, *Champagne, Feta, and Bourbon - the Spirited Debate About Geographical Indications*, cit., L. Lorvellec, *You've Got to Fight for Your Right to Party: A Response to Professor Jim Chen*, cit.; P. Borghi, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *q. Riv.*, www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2015, pp. 4–25; W. Büscher, *Geographische Herkunftsangaben als Gegenstand des gewerblichen Eigentums oder als Steuerungsinstrument von Wirtschaft und Politik?*, in *GRUR Int.*, 2008, pp. 977–984; WTO, *World Trade Report. Geographical Indications*, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report04_e.pdf, p. 72 ss.; K. Raustiala e Munzer, Stephen, R., *The Global Struggle over Geographic Indications*, in *European Journal of International Law*, 18, 2007, pp. 337–365.

(³) Cfr. Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, cit., Idem, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 4, 2001, pp. 629–652, V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 78 ss. L'approccio di tutela più generale, è fornito in linea di massima dal quadro giuridico generale che disciplina da un lato la tutela dei consumatori e dall'altro le pratiche di un commercio corretto, senza che comunque siano attribuiti diritti di proprietà ai produttori. Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, in *Labels of origin for food: local development, global recognition*, a cura di E. Barham e B. Sylvander, Wallingford, CABI, 2011, pp. 13–28, pp. 15. ss., V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 78 ss.

(⁴) L'accordo internazionale con i più alti standard di protezione delle IG (l'Accordo di Lisbona) è stato firmato da pochi paesi e gli accordi bilaterali, a causa della mancanza di un quadro multilaterale, sono stati solo soluzioni parziali per un problema globale. L'armonizzazione delle norme internazionali per i prodotti agroalimentari riguardava principalmente nomi geografici riconosciuti come generici. Di conseguenza, la protezione internazionale delle indicazioni geografiche prima dell'accordo TRIPS era in una sorta di vicolo cieco. L'Accordo Generale sulle Tariffe e Commercio (GATT) si occupava solo degli scambi di merci, ma dal 1947 il commercio di beni e servizi che incorporano la proprietà intellettuale è diventato sempre più importante. Questo è il motivo per cui l'Uruguay Round del GATT, entrato in vigore nel 1995, ha incluso i servizi e la proprietà intellettuale nelle sue negoziazioni. L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che sostituì il GATT e che fu creata nel 1995, incorporò l'Accordo TRIPS. Tutti i membri dell'OMC hanno aderito ai tre accordi, senza alcuna riserva prevista dall'Accordo TRIPS. Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., pp. 17 ss., R. Senti, *WTO*, cit., pp. 429 ss.

(⁵) In generale V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., p. 51 s. Vedi anche Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, cit. (40); e P. Borghi, *Passport Please! WTO, TRIPS, and the (serious?) Question of the Geographical Origin of Foodstuffs*, cit., pp. 78 e 89.

(⁶) Cfr. J. Hughes, *Champagne, Feta, and Bourbon - the Spirited Debate About Geographical Indications*, cit. (314 ss.); R. Senti, *WTO*, cit., pp. 443 s., M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (640), G. Allaire, F. Casabianca e E. Thévenod-Mottet, *Geographical origin: A complex feature of agro-food products*, cit., p. 5. Vedi anche F. Albisinni, *L'origine dei prodotti alimentari*, in *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, a cura di A. Germanò e E. Rook Basile, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 41–100; e N. Lucifero, *Il territorio: rapporto tra regole del produrre e regole del vendere*, in *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, a cura di A. Germanò e E. Rook Basile, cit., 2005, pp. 101–134.

(⁷) V. anche R. Senti, *WTO*, cit., p. 444 e R. Knaak, *Der Schutz geographischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen*, in *GRUR Int.*, 1995, pp. 642–653 (647).

(⁸) Vedi nota 11.

lettuale collettiva⁹, in quanto l'invenzione originale del prodotto è dovuta alla tecnica collettivamente utilizzata nella realizzazione del prodotto, ed è compito dell'organizzazione – in quanto ente collettivo – salvaguardare le caratteristiche tradizionali del prodotto, adattandole al contempo alle esigenze di un mercato globale¹⁰.

Inoltre, osservando la *disciplina europea* delle IG dal punto di vista del diritto di proprietà, si può notare che questa non è attribuita ad alcun “soggetto titolare” in modo individuale ma collettivamente, ovvero a una comunità di produttori, ciascuno dei quali è legittimato ad usare la IG senza necessità di richiedere alcuna licenza o concessione. In altre parole, non vi è un soggetto, pur collettivo, che possa dirsi in ipotesi “proprietario” di una IG, a differenza di quanto accade per i marchi, anche collettivi. In questa prospettiva i Consorzi di tutela non possono qualificarsi come

“proprietari” della IG, ma sono semplicemente le figure esponenziali della comunità dei produttori, legittimate a svolgere compiti di tutela della denominazione, a favore di tutti i produttori, siano essi soci o non soci del Consorzio¹¹.

Perciò, qualunque imprenditore che rispetta il disciplinare di una IG può designare i propri prodotti con tale indicazione geografica perché il rispetto del disciplinare garantisce che questi soddisfano i requisiti locali e qualitativi che costituiscono la ragione della designazione geografica¹². Conseguentemente alle IG non sono applicabili le caratteristiche tipiche dei diritti di proprietà come il marchio, dato che le IG non sono né trasferibili, né ereditabili, né possono essere oggetto di licenze¹³. Tutto ciò è la netta conseguenza del fatto che la disciplina dell'IG è di *diritto pubblico*, mentre la disciplina del marchio è di *diritto privato*¹⁴.

(⁹) Cfr. A. Peukert, *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights - which impact on exclusivity?*, in *The structure of intellectual property law. Can one size fit all?*, a cura di A. Kur e V. Mizaras, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, pp. 195–225 (214 ss.); e V. Mantrov, *The Place of Indications of Geographical Origin in the Intellectual Property System*, in *EU Law on Indications of Geographical Origin*, a cura di V. Mantrov, Cham, Springer International Publishing, 2014, pp. 45–95 (65 ss.). Vedi anche A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit., pp. 302 ss.

(¹⁰) È stato giustamente evidenziato che tradizione non esclude l'innovazione in quanto tale, ma piuttosto implica una sorta di *negotiated innovation*, in quanto la tradizione deve essere reinventata o adattata costantemente. Cfr. G. Allaire, F. Casabianca e E. Thévenod-Mottet, *Geographical origin: A complex feature of agro-food products*, cit., p. 5. In generale K. Raustiala e Munzer, Stephen, R., *The Global Struggle over Geographic Indications*, cit. (359 ss.). Vedi anche F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, 3^a ed., UTET Giuridica, 2017.

(¹¹) V. in tal senso F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., pp. 287, 309 e 471; F. Albisinni, *Quality and Origin between GIs and TMs: a Difficult Relationship*, in *Les marques vitivinicole et appellations d'origine: Conflits, mimétismes et nouveaux paradigmes*, cit., pp. 59 ss.; V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 65 ss.; ma anche M. Ferrari, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, cit., pp. 121 ss.; V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, cit.; A. Peukert, *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights - which impact on exclusivity?*, in *The structure of intellectual property law*, cit. e A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit.. Vedi anche L. Baeumer, *Protection of Geographical Indications Under WIPO Treaties and Questions Concerning the Relationship Between those Treaties and the TRIPS Agreement*, cit.; M. Geuze, *Protection of Geographical Indications Under the TNPS Agreement and Related Work of the World Trade Organization*, ivi, pp. 39–59; E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit.; P. Borghi, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e “fantasia” del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, cit. (13 ss.); A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, Torino, G. Giappichelli, 2016, pp. 224 ss. e 218 ss.; M. Travostino, *I marchi collettivi e di certificazione. le indicazioni geografiche*, in *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, a cura di S. Ambrosini, M. Barbuto, N. Bottero e M. Travostino, Torino, UTET Giuridica, 2009, pp. 195–214 (195 ss.); e G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 20074, pp. 247 ss.

(¹²) Al riguardo, vedi note 11 e 13.

(¹³) Cfr. M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (632), W. Büscher, *Geographische Herkunftangaben als Gegenstand des gewerblichen Eigentums oder als Steuerungsinstrument von Wirtschaft und Politik?*, cit., p. 977; A. Peukert, *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights - which impact on exclusivity?*, in *The structure of intellectual property law*, cit., pp. 214 s.; Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, cit. (45 ss.); A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit.; e P. Borghi, *Passport Please! WTO, TRIPS, and the (serious?) Question of the Geographical Origin of Foodstuffs*, cit., pp. 87 s.

(¹⁴) Per cui il diritto di tutelare il segno geografico da un uso ingannevole è concesso, dall'Ordinamento, a ciascuno dei produttori, mentre nel caso del marchio, questo diritto spetta, per le regole di diritto privato, alla persona registrata come suo “titolare” nel registro dei marchi.

Anche l'accordo CETA, che è un trattato di libero scambio tra Canada e Unione europea¹⁵, contiene disposizioni specifiche al riguardo delle IG. Dal punto di vista dell'approccio adottato, il CETA è interessante, in quanto è stato negoziato dai sostenitori dei due approcci contrastanti, e cioè dai rappresentanti del Canada che, come si è detto, inquadrano le IG nell'ambito dei marchi e dai rappresentanti del UE, che concepiscono le IG in modo *sui generis*.

Preso atto di queste diverse concezioni, il presente contributo si concentra sui diritti connessi alle IG piuttosto che sulla loro natura e cerca di evidenziare come le norme possano essere considerate nella pratica.

Se si considerano gli artt. 22 – 24 del TRIPS, si possono notare diversi aspetti legati al regime di tutela delle IG. Il primo si riferisce all'identificazione del concetto stesso o, in altre parole, alla preservazione di un determinato prodotto con le sue caratteristiche specifiche e "tradizionali" (terreno, clima, know-how, pratiche, ecc.)¹⁶. Un altro si concentra sulle modalità con cui le IG sono tutelate, e, infine, un terzo aspetto prende in considerazione le eccezioni rispetto alle norme di base. Partendo da tali disposizioni e dopo aver delineato il contenuto delle indicazioni geografiche, nel presente contributo vengono svolte alcune prime osservazioni sulle modalità di applicazione del

CETA in merito alle modalità con cui il trattato cerca di combinare l'approccio europeo – il quale integra in un sistema *sui generis* i due istituti giuridici DOP e IGP – con l'approccio canadese che è basato, come si è accennato, sul diritto dei marchi¹⁷.

2.– Le IG tra TRIPS e CETA: sui meccanismi di identificazione ...

La protezione delle IG richiede un'identificazione minima del prodotto e la delimitazione dell'area geografica della sua produzione. La definizione di un prodotto IG (compresi la sua area geografica, i processi di produzione, le risorse biologiche coinvolte e le caratteristiche finali) deve essere delineata con precisione, in quanto la natura collettiva di tale diritto richiede una comprensione approfondita della qualità legata alla risorsa. A questa condizione si aggiunge l'interesse fondamentale del consumatore a ricevere informazioni adeguate sul prodotto in questione. In questo senso è utile precisare che la reputazione del prodotto è legata alle aspettative dei consumatori, indipendentemente dal fatto che questa sia stata specificata o meno. Queste aspettative devono essere gestite in sintonia con un mercato in espansione¹⁸.

Per il dibattito sulla natura pubblicistica delle indicazioni geografiche si veda F. Albinis, *Quality and Origin between GIs and TMs: a Difficult Relationship*, in *Les marques vitivinicoles et appellations d'origine: Conflits, mimétismes et nouveaux paradigmes*, cit.; Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, cit.; D. Sarti, *I marchi e i nomi a dominio; le indicazioni geografiche*, in *Diritto commerciale - Vol. I. Diritto dell'impresa*, a cura di M. Cian, A. Cetra e D. Sarti, Giappichelli, 2017, pp. 239–279 (pp. 253 ss., 277 ss.); G. Sena, *Il diritto dei marchi*, cit., pp. 15 ss., 247 ss.; M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit.. Vedi anche A. Germanò, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, cit.

È stato giustamente osservato che la natura pubblicistica delle IG comporta che queste mal si allineano al concetto tradizionale di proprietà, come quello, per esempio, dell'ordinamento giuridico italiano o tedesco. Una ragione risiede nel fatto che i nomi geografici e le IG non sono inventati o creati nel senso comune di questi verbi, come avviene invece per gli altri diritti di proprietà intellettuale, per esempio i marchi. Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 14. Infatti, i marchi individuali sono sempre, nel diritto comunitario, frutto di fantasia, e perciò oggetto di invenzione. Invece, i toponimi sono già nella conoscenza di tutti come tali e, in quanto vi è siffatta conoscenza, sono termini descrittivi e che – proprio perché descrittivi – non possono essere utilizzati, nel diritto dell'Unione europea, come marchi.

(¹⁵) Entrato in vigore, seppur in forma provvisoria, il 21 settembre 2017, e attualmente in fase di ratifica da parte degli stati UE.

(¹⁶) Questo aspetto, che si collega all'interfaccia tra IG e prodotto, determina ulteriore confusione perché il "prodotto" può essere inteso nel senso ideale, o nel senso più concreto (prodotti reali che sono commercializzati).

(¹⁷) Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13).

(¹⁸) Cfr. G. Allaire, F. Casabianca e E. Thévenod-Mottet, *Geographical origin: A complex feature of agro-food products*, cit., p. 8. Vedi anche M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (640).

Di certo, l'aspettativa del consumatore per quanto riguarda l'origine del prodotto è di fondamentale importanza, ma vi sono anche altri fattori da prendere in considerazione, come per esempio, l'utilizzo di particolari varietà vegetali, razze animali, metodi di produzione e gusti personali. Ne consegue dunque un processo di definizione dinamico che si estende a tutta la storia del prodotto, con la conseguenza, che la "codificazione" del prodotto non è statica, ma è piuttosto il risultato di una successione e di un'evoluzione di norme¹⁹.

Analizzando le varie soluzioni a livello mondiale, si può affermare che alcuni paesi adottano definizioni simili a quelle che si trovano nell'accordo TRIPS²⁰, e altre definizioni che vanno ben oltre questo approccio²¹. Tra la prima categoria si possono annoverare anche gli Stati che tutelano le IG tramite il diritto dei marchi, come per esempio gli Stati Uniti²² così come si è accennato. La seconda categoria comprende principalmente i paesi che si servono di concetti quali, per esempio, la Denominazione di origine controllata (DOC) in

Italia, la *Appellation d'origine contrôlée* (AOC) in Francia e simili²³. Si tratta di definizioni legali più restrittive, in quanto richiedono una specifica e stretta relazione tra il prodotto geograficamente designato e l'ambiente geografico di produzione. Essenzialmente questo vincolo implica l'impossibilità di produrre lo stesso prodotto in un luogo diverso dal sito originale richiamato dal segno. Di conseguenza, le relazioni tra il prodotto e il suo ambiente geografico devono essere definite in modo molto dettagliato, mentre la semplice fama del luogo di produzione di per sé non è sufficiente. In altre parole, tali definizioni implicano una certa esclusività di una determinata area geografica per la fornitura delle materie prime o per la localizzazione delle specifiche attività di lavorazione o di preparazione degli specifici prodotti²⁴. L'ordinamento che ora qui ci interessa è quello del sistema europeo, in cui la tutela è assegnata tramite registrazione²⁵ e la normativa distingue due tipi di IG: Dop e Igp²⁶. Per le prime, la qualità o le caratteristiche dei prodotti devono essere

(¹⁹) Cfr. G. Allaire, F. Casabianca e E. Thévenod-Mottet, *Geographical origin: A complex feature of agro-food products*, cit., p. 6. In generale, V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 78 ss.

(²⁰) Per dettagli, v. per esempio M. A. Echols, *Geographical indications for food products. International legal and regulatory perspectives*, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, pp. 62 ss.

(²¹) In generale, V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit. 78 ss e E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 24. Vedi anche Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, cit., pp. 73 s.; M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (629 ss.).

(²²) Cfr. V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 85 ss.; Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, cit. (42 ss.). Vedi anche K. W. Watson, *Reign of Terroir*, cit., pp. 3 ss.

(²³) Si veda M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (636 s.) e E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 24.

(²⁴) Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, ivi. Vedi anche M.-R. McGuire, *Die geographische Herkunftsangabe im Gemeinschaftsrecht*, in *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2008, pp. 620–628 (623 ss.); Y. van Couter e F. d'Ath, *Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union. Indications of Origin and Trademarks as Intellectual Property Tools*, in *European Food and Feed Law Review*, 2016, pp. 290–308 (293 ss.).

(²⁵) La normativa è stata istituita dal regolamento UE 2081 nel 1992, sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06, e ultimamente dal regolamento (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(²⁶) Questa distinzione stabilisce un compromesso tra le precedenti normative nazionali emanate da diversi Stati membri dell'Unione Europea. Per esempio, i regolatori francesi, nel tradurre la normativa europea in legge francese nel 1994, ritenevano che la distinzione tra le denominazioni di origine e indicazione geografica avrebbe potuto compromettere la reputazione della normativa francese «COA» (*appellation d'origine contrôlée*, o «denominazione di origine controllata», basata sul concetto di *terroir*.) - che è simile alla definizione europea della denominazione di origine - utilizzando un requisito di qualità inferiore per le IG, la cui reputazione, d'altra parte è sufficiente per giustificare la protezione. Di conseguenza, inizialmente, l'uso dell'indicazione geografica in Francia è stato subordinato alla previa certificazione del prodotto come avente una qualità superiore (come nel caso del programma ufficiale francese "Label Rouge"). Successivamente questa restrizione è stata abbandonata. Cfr. G. Allaire, F. Casabianca e E. Thévenod-Mottet, *Geographical origin: A complex feature of agro-food products*, cit., pp. 7 s. Vedi anche A. Artom, *Tutela e circolazione del food italiano in Italia, in Europa e nel mondo*, in *Studi in onore di Luigi Costato. Diritto alimentare, diritto Europeo*, cit., pp. 31–43, (pp. 37 ss.); I. Canfora, *La tutela delle indi-*

essenzialmente o esclusivamente associate a un particolare ambiente geografico, con i suoi fattori naturali e umani intrinseci; e la produzione, la lavorazione e la preparazione del prodotto devono avvenire, tutte, nella zona geografica in questione. Per le Igp, una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche devono essere costanti rispetto all'origine geografica, e la produzione o la lavorazione o la preparazione del prodotto deve avvenire nella zona geografica designata. La domanda di registrazione di una Dop o di una Igp, che deve provenire da un gruppo di produttori, deve contenere una specificazione con la descrizione del prodotto, la definizione della zona geografica, la prova che il prodotto è originario della zona geografica, una descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, l'associazione tra la qualità, la reputazione o altre caratteristiche e l'origine geografica, nonché i dettagli relativi agli organismi preposti ai controlli in merito alle determinate specificità²⁷.

Il CETA, a prima vista, si avvicina molto all'approccio europeo. Infatti, la definizione di IG contenuta nell'art. 20.16 del CETA²⁸ è in parte una replica della definizione di cui all'articolo 22 del TRIPS, ma esplicitamente limitata ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari.

A questo riguardo sono state espresse critiche sulla sostituzione del termine "prodotto" con "prodotto agricolo o prodotto alimentare", in quanto ciò limiterebbe in modo notevole l'ambito della protezione potenziale nell'ambito del CETA e

sembrerebbe addirittura alterare l'equilibrio tra le IG e gli altri diritti di proprietà intellettuale, come per esempio i marchi, i brevetti ecc²⁹. Queste affermazioni appaiono eccessive, in quanto sia il Canada che l'UE sono obbligati, ai sensi del TRIPS, a disporre di un sistema di base per la protezione delle indicazioni geografiche in relazione al termine "prodotti" (una parola che include prodotti agricoli e prodotti alimentari). Inoltre, tanto il Canada quanto l'UE sono obbligati a introdurre sistemi di tutela più severi per i vini e gli alcolici.

Il CETA assegna questa tutela più forte anche ai prodotti agricoli e alimentari³⁰, senza comunque intaccare l'approccio di base come definito dall'art. 22 del TRIPS.

In linea con l'Accordo TRIPS, il CETA richiede come criterio di associazione che i vari criteri, ovvero la qualità, la notorietà e le altre caratteristiche del prodotto, siano essenzialmente attribuibili all'origine geografica. Questo concetto è familiare anche ai produttori dell'UE, in quanto è compreso nelle definizioni delle denominazioni di origine protette (Dop) e delle indicazioni geografiche protette (Igp)³¹. Inoltre, l'articolo 7, lettera f), del regolamento UE determina che le specifiche di prodotto per una IG devono includere gli elementi particolari che stabiliscono il "collegamento" tra le qualità del prodotto e l'ambiente geografico o l'origine geografica. A questo collegamento è dunque assegnato un ruolo fondamentale nella domanda di registrazione delle IG di diritto comu-

cazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, a cura di G. Resta, 2011, pp. 362–399; e, in generale, L. A. Bourges, *Le produit agricole: l'importance du marché et la protection des dénominations d'origine au niveau international*, in *Studi in onore di Luigi Costato. Diritto alimentare, diritto Europeo*, cit., Napoli, Jovene, 2014, pp. 97–114.

(²⁷) V. art. 5 e 7 Reg. n. 1151/2012. Per dettagli, Y. van Couter e F. d'Ath, *Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union*, cit., M.-R. McGuire, *Die geographische Herkunftsangabe im Gemeinschaftsrecht*, cit.

(²⁸) Il quale afferma: "Ai fini della presente sottosezione si intende per indicazione geografica, le indicazioni che identificano un prodotto agricolo o alimentare come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e classe di prodotto, una classe di prodotto elencata nell'allegato 20-C."

(²⁹) Cfr. B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2015, p.61, a p. 66.

(³⁰) Quest'approccio corrisponde alla normativa vigente europea.

(³¹) V. Art. 5 e 7 Reg. 1151/2012. In questa disposizione i criteri "essenzialmente attribuibili" o "essenzialmente o esclusivamente dovuti" sono usati per stabilire quando un nome può essere considerato un'indicazione geografica.

nitario³².

Anche se vi sono sistemi per la registrazione di marchi in cui non esiste un esame amministrativo che attesti che le qualità, le caratteristiche o la reputazione di un particolare prodotto siano essenzialmente attribuibili al suo ambiente geografico o all'origine³³, sembra che questa disposizione sia stata ripresa dall'emendamento della normativa nazionale canadese, la quale, adattata alle disposizioni del CETA, richiede ora che, in caso di registrazione di una IG, siano descritti i criteri, cioè la qualità, la notorietà e le altre caratteristiche, del prodotto essenzialmente riferibili all'origine geografica. Successivamente sarà compito dell'Ufficio di proprietà intellettuale canadese valutare se questi criteri siano sufficienti per qualificare un'indicazione come IG. È importante precisare che anche la normativa canadese contiene, nella definizione delle IG, un riferimento al criterio di "essenzialmente attribuibile" all'origine geografica³⁴.

Una particolare limitazione del campo di applicazione della tutela delle IG è contenuta nell'articolo 20.17 del CETA, il quale stabilisce che l'Accordo sia applicato solo alle indicazioni geografiche che identificano i prodotti che rientrano nelle classi di prodotto di cui all'allegato 20-C.³⁵ Questo elenco

di classi di prodotto però non corrisponde a quello di applicazione del Regolamento UE sulle IG³⁶, che è più limitato. Da questo rilievo emergono, perciò, difformità. Infatti, mentre l'UE consente, per esempio, la registrazione di nomi relativi a prodotti che derivano dalla produzione agricola primaria come cotone, lana, vimini, lino, cuoio e piume, il CETA non offre questa possibilità³⁷.

Nel processo di tutela delle IG, è necessario osservare come all'identificazione del prodotto da tutelare si aggiunga, quale secondo passo, la valutazione del prodotto in merito ai requisiti pretesi. Ciò può accadere anche mediante iscrizioni in appositi registri, i quali possono essere sia registri di marchi che registri speciali per indicazioni geografiche³⁸. In generale, si possono distinguere due situazioni. La prima concerne i sistemi aperti e internazionali e consiste in disposizioni generali contenute negli Accordi internazionali, così come sistemi di registrazione specifici. La seconda si basa su accordi bilaterali o plurilaterali, che generalmente consistono nel riconoscimento reciproco della protezione legale per le IG già protette o registrate nei sistemi nazionali. Questo riconoscimento è basato su liste di nomi³⁹. Considerato però che gli interessi dei produttori possono evolvere nel tempo, gli Accordi bilaterali⁴⁰ sono muniti

⁽³²⁾ Si veda Art. 8, comma 1, lett. c Reg. 1151/2012.

⁽³³⁾ Negli Stati Uniti non esiste alcun esame o valutazione del legame tra l'indicazione e le caratteristiche del prodotto, perciò, il test "essenzialmente attribuibile" non sembra di facile applicazione. Cfr. B. O'Connor, *Geographical Indications: Some thoughts on the practice of the US Patent and Trademark Office and TRIPs*, in *World Trade Review*, 13, 2014, pp. 713–720 (p. 717). Vedi anche K. W. Watson, *Reign of Terroir*, cit.

⁽³⁴⁾ A tale proposito, la normativa canadese, in linea con il CETA, applica una definizione come contenuta nell'art. 20.16 del CETA, richiedendo dunque che tra prodotto e criteri vi sia un collegamento di attribuzione essenziale. V. Art. 2 e Art. 11.12 comma 3 Trade-marks Act e domanda di registrazione [https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapi/Demande_protection_IG_pragricole_almient-Request_Form_Protection_GI_Agricultural_Food-e.pdf/\\$file/Demande_protection_IG_pragricole_almient-Request_Form_Protection_GI_Agricultural_Food-e.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapi/Demande_protection_IG_pragricole_almient-Request_Form_Protection_GI_Agricultural_Food-e.pdf/$file/Demande_protection_IG_pragricole_almient-Request_Form_Protection_GI_Agricultural_Food-e.pdf) (20.08.2018).

⁽³⁵⁾ Per esempio carni fresche, congelate, trasformate, luppoli, burro, formaggio, olii essenziali, gomme e resine naturali.

⁽³⁶⁾ Che viene determinato nell'allegato I del Regolamento.

⁽³⁷⁾ Cfr. B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*, cit. (pp. 62 s.).

⁽³⁸⁾ Per i vari approcci, cfr. V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 80 ss.

⁽³⁹⁾ In generale, E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., pp. 17 ss.; M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (pp. 637 ss.); V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., pp. 78 ss.

⁽⁴⁰⁾ Francia e Germania hanno firmato un accordo di questo tipo sulle IG nel 1960; l'UE ha firmato accordi sui vini con l'Australia (1994, 2008), il Sudafrica (1999, 2002), il Cile (2002), il Canada (2004) e gli Stati Uniti (2005); ha anche firmato un accordo sugli alcolici con il Messico (1997) e su vini e liquori con la Svizzera (1999). Questi accordi, che si concentrano principalmente sulle IG per vini e alcolici, si basano generalmente su elenchi di indicazioni geografiche allegate alle disposizioni generali. Esse sono spesso un mezzo per risolvere i conflitti sull'uso di particolari indicazioni geografiche, come nel caso di un accordo tra l'UE e l'Australia.

generalmente di meccanismi interni che consentono di aggiungere altri nomi agli elenchi. Meccanismi del genere si trovano anche in accordi emanati in un quadro regionale, come per esempio nell'Unione Europea. Infatti, per le domande provenienti dall'UE, la domanda è inizialmente esaminata dallo Stato membro direttamente interessato e quindi trasferita alla Commissione europea⁴¹. Al contrario, le domande che riguardano zone geografiche di paesi terzi possono essere inviate direttamente alla Commissione europea⁴².

Anche il CETA contiene un meccanismo del genere, però con eccezioni significative, così ampliando l'art. 22 del TRIPS, il quale, come norma generale, già prevede l'obbligo generale di adoperare i mezzi legali per impedire l'uso ingannevole di una IG o un suo uso tramite atti di concorrenza sleale. A condizione che una IG corrisponda ai criteri di cui agli artt. 20.16 e 20.17 del CETA, la IG può essere elencata nella specifica lista di cui all'art. 20.18 del CETA. A tal proposito può essere significativo il fatto che la lista europea (allegato 20-A, parte A) elenchi 171 indicazioni geografiche, mentre la lista canadese (allegato 20-A, parte B) sia vuota; ciò implica che il Canada –almeno per ora – rinuncia alla protezione come garantita dall'art. 20.19 del CETA, i cui dettagli saranno esaminati nel prossimo paragrafo⁴³.

Come accennato, in generale Accordi del genere non sono statici, ma anzi, prevedono la possibilità di aggiungere elenchi. Al riguardo, è necessario soffermarsi sull'art. 20.22 che tratta delle eventuali modifiche dell'allegato 20-A, anche se in modo alquanto confuso. La norma stabilisce innanzitutto che il comitato misto CETA può deci-

dere di modificare l'allegato in determinate circostanze, dando in questo modo il via libera all'aggiunta di ulteriori indicazioni geografiche o alla soppressione di quelle che hanno cessato di essere protette o sono cadute in disuso nel loro luogo di origine⁴⁴. La norma qui analizzata solleva però qualche perplessità, in quanto prosegue affermando che nessuna di queste "deve in linea di principio" figurare tra le indicazioni geografiche europee che erano registrate al momento della firma dell'Accordo CETA, precludendo perciò la possibilità di registrare quasi 1400 IG europee⁴⁵. Questa norma è stata criticata come discriminatoria e ingiusta, in quanto preclude a molti produttori la reale possibilità di entrare in nuovi mercati, come hanno potuto fare coloro i cui termini sono stati protetti⁴⁶. D'altro canto, si deve tener presente che il sottoinsieme di IG protetto dall'UE è stato negoziato prima tra i membri europei, cercando di individuare le IG rilevanti per una relazione commerciale con il Canada. Si tenga presente anche che l'elenco delle IG che riceve protezione cambia quasi interamente in ogni accordo di libero scambio⁴⁷. Da ciò si ricava che questi tipi di accordi bilaterali sono contratti che mirano a risultati molto specifici da raggiungere, ovviamente, nel contesto della dinamica di mercato cui si riferiscono.

Sempre con riguardo a un emendamento dell'allegato 20-A dell'Accordo CETA, il terzo comma dell'articolo 20.22, attribuisce priorità ai marchi rispetto alle indicazioni geografiche, non solo se queste sono identiche a marchi già registrati, ma anche se sono identiche a marchi per i quali sono già stati acquisiti diritti di tutela, tuttavia per un uso in buona fede,⁴⁸ e per i quali sia stata presen-

(42) V. Art. 49, comma 5, Reg. 1151/2012.

(43) Vedi anche B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*, cit. (pp. 63 s.); e B. Awad e M. Cadogan, *CETA and the Future of Geographical Indications Protection in Canada*, 2017, p. 11.

(44) Perciò un termine può perdere tutela e diventare generico.

(45) Vedi anche B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*, cit. (p. 63).

(46) Cfr. *Ibidem* (p. 65).

(47) In generale, B. O'Connor e L. Richardson, *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2012, pp. 39–51. Vedi anche M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (pp. 645 s.).

(48) Al riguardo, v. anche Art. 2571 CC.

tata una domanda riguardante prodotti identici o simili⁴⁹. In questo caso, quindi, le indicazioni geografiche in questione non possono essere protette dall'accordo CETA. A tale riguardo le opinioni critiche ritengono che l'UE, accettando questa disposizione, abbia acconsentito a una restrizione dei propri diritti e, quindi, degli obblighi del Canada come determinati dall'Accordo TRIPS, il quale, come si è visto, non concepisce differenze tra i due tipi di proprietà intellettuale. Di fatto, l'idea che due serie di diritti e obblighi - come quelli che derivano dai marchi e dalle indicazioni geografiche - possano dar luogo a conflitti non è inusuale, come già si è accennato. Né è insolito che problemi specifici possano sorgere ai margini di due istituti giuridici diversi, soprattutto se simili. Questi problemi devono perciò essere risolti con l'impostazione di principi guida da parte del legislatore⁵⁰. D'altronde è anche vero che accordi del genere, come quelli sopra menzionati, sono esempi di compromessi politici che necessariamente si traducono in disposizioni specifiche.

3.- ... e di protezione

La tutela di una IG in senso lato include tutti i mezzi di protezione delle IG, previsti sia dalle leggi sulla tutela dei consumatori e da quelle sulla concorrenza sleale, che dai vari regimi dedicati ai marchi commerciali o dalle varie leggi specifiche

sulle IG. Ed a questo proposito può dirsi che l'Accordo TRIPS presenta un particolare equilibrio di tutela per le IG: una protezione minima per tutte le IG associata a una maggiore protezione delle IG per vini e alcolici (come rivendicata dai paesi europei) e ampie possibilità di eccezioni (come rivendicate dagli Stati Uniti e dai Paesi del gruppo Cairn), realizzando in tal modo diversi livelli di protezione ma, soprattutto, rispettando i vari approcci di cui si è detto per regolare le IG - sia che si tratti modelli *sui generis* o di modelli che si basano sul diritto dei marchi -⁵¹.

Contenuto nell'articolo 22, comma 2, del TRIPS, è stabilito lo standard minimo di protezione per tutti i prodotti. La norma vieta qualsiasi "uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto"⁵². Il risultato è una tutela dall'*inganno* per i consumatori; ma si deve rilevare come questo meccanismo non sembri molto effettivo in quanto ammette l'utilizzo di un segno geografico di un prodotto non originario del luogo il cui nome è nel segno a condizione che i consumatori *non siano indotti in errore*⁵³.

Al contrario, una tutela più effettiva è concessa dalla lettera *b*) dello stesso comma dell'art. 22, in cui si vieta l'uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10-bis della

(⁴⁹) Il terzo comma afferma: "Non può essere inserita nell'allegato 20-A alcuna indicazione geografica che identifichi un prodotto originario di una determinata Parte: a) se tale indicazione geografica è identica a un marchio registrato nel territorio dell'altra Parte in relazione a prodotti identici o simili, o a un marchio con riguardo al quale nel territorio dell'altra Parte siano stati acquisiti diritti per uso in buona fede e sia stata presentata una domanda riguardante prodotti identici o simili; b) se tale indicazione geografica è identica alla denominazione corrente di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio dell'altra Parte; oppure c) se tale indicazione geografica è identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tale prodotto nel territorio dell'altra Parte."

(⁵⁰) B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*, cit. (p. 65).

(⁵¹) Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 22. Vedi anche M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (pp. 639 ss.); Ibele, Erik, W., *The Nature and Function of Geographical Indications in Law*, cit. (pp. 39 s.); V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., p. 80, K. W. Watson, *Reign of Terroir*, cit., p. 9. In generale, R. Senti, *WTO*, cit., pp. 444 s. e R. Knaak, *Der Schutz geographischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen*, cit. (pp. 642 ss.); M. A. Echols, *Geographical indications for food products*, cit., pp. 66 ss.; e K. Raustiala e Munzer, Stephen, R., *The Global Struggle over Geographic Indications*, cit. (pp. 343 s.).

(⁵²) V. Art. 22, comma 2, lett. A) TRIPS.

(⁵³) V. G. Reger, *Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das TRIPS-Übereinkommen*, Köln, Heymanns, 1999, p. 175.

Convenzione di Parigi, fuorviando il pubblico sull'origine geografica del prodotto⁵⁴. Secondo questa norma, ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale, costituisce un atto di concorrenza sleale, ed è perciò vietato. Leggendo l'art 22, comma 2, lettera b) del TRIPS in combinazione con l'art. 10-bis, comma 3, della Convenzione di Parigi risulta che è vietato l'uso di indicazioni identiche o simili a una IG ai sensi dell'Accordo TRIPS, a condizione che queste generino confusione con tali prodotti⁵⁵. La norma inoltre vieta l'uso screditante di IG e l'uso di IG in modo tale da "trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci." Vieta, dunque, anche l'uso di formule quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" ecc. e l'uso di indicazioni per prodotti per i quali viene definito un collegamento con un territorio senza che vengano rispettati i relativi requisiti⁵⁶. Questo livello di protezione si applica anche nel caso di IG che, sebbene contengano espressioni letteralmente veritiere per quanto riguarda il territorio di origine delle merci, indicano falsamente al pubblico che le merci provengono da un altro territorio⁵⁷. L'Accordo TRIPS non indica come una situazione del genere possa essere risolta, perciò si avrà

una situazione di coesistenza, simile a quella prevista dall'art. 23, comma 3, del TRIPS⁵⁸.

Risulta dunque che la protezione minima si incentra sull'indurre in errore i consumatori che occorre dimostrare, e sulla concorrenza sleale, che deve essere giudicata da un tribunale. L'applicazione della tutela tramite organo giudiziario, cioè caso per caso, genera problemi, specialmente quando, per esempio, si verifica un abuso di una IG originaria del paese A nel paese B. I tribunali potrebbero giudicare esclusivamente sulla reputazione della IG – e cioè del segno usato – nel paese B, supponendo che i consumatori non vengono fuorviati se non sanno che questo segno ha un significato geografico⁵⁹.

Il secondo livello di protezione di cui all'art. 23, commi 1 e 2, dell'Accordo TRIPS è previsto solo per vini e alcolici. La norma proibisce severamente l'uso di una IG non corretta, anche se è utilizzata in traduzione o accompagnata da un'espressione come "tipo", "imitazione", ecc. Inoltre, la registrazione di un marchio che contiene o consiste di una IG per vini o alcolici che non hanno l'origine nel luogo richiamato dal segno è proibito, anche se il pubblico non è indotto in errore sulla vera origine del prodotto⁶⁰.

Il terzo e massimo livello di protezione è stabilito

⁽⁵⁴⁾ Inoltre l'art. 22, comma 3, vieta la registrazione di un marchio che contenga o consista in una IG per merci non originarie del territorio indicato, ma solo se tale uso dovesse indurre il pubblico in errore sul vero luogo di origine.

⁽⁵⁵⁾ A questo proposito conviene ricordare che il panel WTO del 2005 ha affrontato un analogo problema sulla correttezza dell'art. 14 del Reg. CE 2081/1992 rispetto alla disposizione dell'articolo 16 dell'Accordo TRIPS, allorché si discusse se la formula "indurre il consumatore in errore sulla vera identità del prodotto" fosse coerente con la formula relativa al divieto di un uso che possa comportare un rischio di confusione. La questione discussa dal Panel della WTO riguardava il rapporto tra un marchio geografico anteriore e una indicazione geografica successiva e si incentrava sulla differenza tra le espressioni "induzione in errore" utilizzate dall'art. 14.3 del regolamento comunitario, e quelle "rischio di confusione" utilizzate dall'art. 16.1 dell'Accordo TRIPS. In argomento cfr. A. Germanò, *Il panel Wto sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'Accordo Trip's*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2005, p. 279 279.

⁽⁵⁶⁾ V. G. Reger, *Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das TRIPS-Übereinkommen*, cit., p. 175. Vedi anche C. Mikorey, *Der Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der Europäischen Gemeinschaft nach der Verordnung 2081/92*, Frankfurt am Main, Lang, 2001, pp. 148 s. In generale M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (pp. 641), V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, cit., p. 80, R. Knaak, *Der Schutz geographischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen*, cit. (pp. 642 ss.).

⁽⁵⁷⁾ V. Art. 22, comma 4, TRIPS.

⁽⁵⁸⁾ V. R. Knaak, *Der Schutz geographischer Angaben nach dem TRIPS-Abkommen*, cit., pp. 642–653, pp. 642 ss.; C. Mikorey, *Der Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der Europäischen Gemeinschaft nach der Verordnung 2081/92*, cit., p. 149.

⁽⁵⁹⁾ V. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 21.

⁽⁶⁰⁾ A questo riguardo, l'articolo 24.1 prevede che gli Stati membri entreranno in negoziati diretti ad aumentare la protezione delle singole IG per i vini e gli alcolici. Cfr. M. Blakeney, *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*, cit. (pp. 642 s.).

solo per i vini ma con riferimento alle IG omonime, cioè ai termini identici usati in più di un paese perché in essi esistono luoghi geografici con la stessa denominazione⁶¹. Esso è previsto dall'art. 23, commi 3 e 4, dell'Accordo TRIPS e concede protezione a ciascuna di tali IG, ma impone che le parti si accordino per fissare le condizioni pratiche in base alle quali le indicazioni omonime saranno differenziate tra loro al fine di evitare di indurre il pubblico in errore. Inoltre, la disposizione prevede negoziati nel Consiglio TRIPS concernenti "l'istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri che partecipano al sistema." A tal proposito si noti che l'istituzione di un registro potrebbe essere considerata un livello più elevato di protezione in relazione ai suoi potenziali effetti giuridici⁶².

È necessario aggiungere che il TRIPS non impedisce a un paese di stabilire un quadro giuridico più restrittivo per alcune IG (come appunto le Dop), ma richiede che sia resa disponibile anche la protezione legale per le IG secondo la definizione dell'Accordo TRIPS e di conseguenza è richiesta una protezione (generale) applicabile a tutte le IG, e cioè una protezione minima⁶³.

Analizzando l'Accordo CETA e le sue norme che riguardano il livello di protezione, innanzitutto si può osservare che l'art. 20.19 nella sua parte iniziale rispecchia la tutela accordata nell'art. 22 del TRIPS, in quanto le disposizioni generali contenute nel comma 2, lettere b) e c) del CETA in sostanza corrispondono a quelle del comma 2 dell'art. 22 dell'Accordo TRIPS; mentre la tutela concessa dall'art. 22, comma 4, del TRIPS corrisponderebbe al comma 5 dell'art. 20.19 del CETA. Tuttavia, in confronto alla regola generale

dettata dell'art. 22 del TRIPS, il CETA aumenta la protezione allo stesso livello dell'art. 23 del TRIPS, in quanto vieta l'uso dei segni protetti per prodotti non originati nel luogo indicato, precisando – e qui il CETA garantisce una tutela più pronunciata – che questo divieto riguarda anche situazioni in cui i beni sono stati prodotti nel luogo indicato, ma non hanno seguito le procedure stabilite. Inoltre, in linea con l'art. 23, comma 1, del TRIPS, è vietata la semplice evocazione che potrebbe fuorviare i consumatori e anche l'uso di descrittori quali "tipo", "stile", "imitazione" o termini simili, che accompagnano una IG, così come l'uso di traduzioni delle IG protette. In merito alle indicazioni geografiche omonime, l'art. 20.20 del CETA ribadisce, poi, che le parti interessate si impegnano a trovare una soluzione, anche sulla base di un esame caso per caso.

Per quanto concerne il grado di tutela assicurato dal CETA, alcune voci critiche vi hanno riconosciuto una limitazione alla possibilità di replicare su scala mondiale il livello di protezione concesso in Europa⁶⁴. Infatti, è noto che una volta che nell'UE una denominazione geografica sia stata registrata come Dop o come IGP, essa può acquisire una reputazione al di sopra e al di là della sua qualità di indicazione geografica. Così ad esempio, è stata respinta la registrazione del termine "*Champagnoteque*" di un'impresa commerciale destinata a vendere diversi tipi di champagne, sulla base del fatto che stava sfruttando la reputazione del nome "Champagne". In casi del genere si verifica un uso improprio della denominazione geografica protetta, sanzionabile a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento UE sulle IG⁶⁵. Perciò, dal confronto con la normativa europea si evince che l'ambito di protezione

⁽⁶¹⁾ Cfr. *Ibidem* (p. 643), WTO, World Trade Report. Geographical Indications, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report04_e.pdf 78. Questo di solito accade tra paesi del nuovo e del vecchio mondo, e nel caso del Canada si dovrà tener conto delle località con nomi francesi e inglesi.

⁽⁶²⁾ V. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 22.

⁽⁶³⁾ V. Art. 24, comma 3, TRIPS. Vedi anche *ibidem* p. 24.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA*, cit. (p. 63). Vedi anche B. O'Connor e L. Richardson, *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, cit. (pp. 47 s.).

⁽⁶⁵⁾ V. decisione procedimento R 1413/2013-5, 10 luglio 2014, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en>. Vedi anche B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA*, cit. (p. 63).

concesso dal CETA è più ristretto, in quanto protegge esclusivamente l'uso di indicazioni geografiche per i prodotti che rientrano nelle categorie determinate negli allegati, mentre il sistema europeo protegge tutti gli usi, anche in modo indiretto. Va detto ancora che similmente all'art 22, comma 2, dell'Accordo TRIPS, i comma 4⁶⁶ e 5⁶⁷ dell'art. 20.19 del CETA richiedono che le parti adottino misure amministrative per proteggere⁶⁸ le IG da attività ingannevoli rispetto alla loro origine per un imballaggio improprio, una fabbricazione errata, un'etichettatura falsa o un marketing fuorviante. La protezione così raggiunta sembra riflettere gli interessi europei e rafforza la tutela già concessa dal TRIPS, che si basa innanzitutto sull'azione privata dei titolari di IG. Peraltro questa disposizione può essere criticata in quanto crea un onere eccessivo in termini temporali ed economici, rendendo il diritto difficile da esercitare.

Nel comma 6 dell'art. 20.19 del CETA viene regolato il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche. È importante a questo punto ricordare che in Canada la possibilità di tutelare una IG è basata sul diritto dei marchi, con specifiche conseguenze soprattutto per i produttori europei che spesso si avvalgono delle IG utilizzando le denominazioni Dop e Igp. La norma stabilisce che i marchi che contengono o sono costituiti da indicazioni geografiche dell'altra parte, dovrebbero essere rifiutati o invalidati,⁶⁹ se il prodotto in questione, si rientra nella categoria di prodotti indicata nell'allegato

20-A per tale indicazione geografica, ma non è originario del luogo specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica. Questa norma ribadisce esplicitamente l'importanza del luogo d'origine nel caso in cui un'indicazione geografica debba essere protetta per mezzo di un marchio; la norma è di particolare significato per i produttori europei in quanto implica il recupero della possibilità di utilizzare termini generici mediante la loro inclusione negli elenchi delle IG, che fino a quel momento vi risultavano inaccessibili perché considerati, appunto, generici o perché già registrati come marchi, come per esempio nel caso del Prosciutto di Parma⁷⁰. Tuttavia, ciò non cambia il fatto che le indicazioni geografiche protette da marchi sembrano essere favorite allorché, come si è visto, si tratta di un marchio non registrato utilizzato in buona fede.

Infine, e dal punto di vista di una visione generale, si può aggiungere che specifiche difficoltà possono derivare dall'esistenza/inesistenza del riconoscimento legale di una IG nel paese di origine. Infatti, l'articolo 24.9 del TRIPS precisa che non esiste alcun obbligo di proteggere una IG non protetta nel paese di origine. Da questa disposizione si potrebbe ricavare la regola secondo cui una IG dovrebbe essere protetta nel paese di origine prima di beneficiare della protezione da parte di un altro membro dell'OMC. Considerando, però, il fatto che vi è una varietà di strutture legali di tutela per le IG, si pone la que-

⁽⁶⁶⁾ V. Art. 20.19., comma 4, CETA. "Ciascuna parte, nella misura prevista dalla propria legislazione, prevede misure amministrative per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine."

⁽⁶⁷⁾ V. Art. 20.19., comma 5, CETA. "In conformità del paragrafo 4, ciascuna parte prevede misure amministrative in materia di denunce riguardanti l'etichettatura dei prodotti, compresa la loro presentazione, in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine."

⁽⁶⁸⁾ Nella misura prevista dalla propria legislazione.

⁽⁶⁹⁾ D'ufficio, se ciò è consentito dalla legislazione della parte, o su richiesta della parte interessata.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2015, pp. 61-67, p. 64; e B. Awad e M. Cadogan, *CETA and the Future of Geographical Indications Protection in Canada*, cit., p. 9. Tali termini generici costituiscono un problema nel momento in cui si cerca di ottenere tutela di una IG in un paese terzo. Infatti, in questi casi le autorità o i tribunali competenti di tali paesi potrebbero attribuire al prodotto esclusivamente un carattere generico. Purtroppo la normativa internazionale non aiuta a trovare una soluzione coerente in tal senso, in quanto, da una parte, l'Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza prevede esplicitamente che i giudici coinvolti possano decidere quali denominazioni siano generiche, mentre, dall'altra, il TRIPS non prevede alcun obbligo di proteggere le IG se queste sono diventate generiche nel territorio dove le si vuole utilizzare, e ciò indipendentemente dalla situazione nel paese di origine. Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 24.

stione se la protezione di una IG nel proprio paese d'origine possa essere soggetta a interpretazioni diverse. Infatti, in quanto la registrazione stessa non è un elemento obbligatorio, alcuni nomi geografici potrebbero essere qualificati come indicazioni geografiche secondo il TRIPS dopo un giudizio da parte di un tribunale in merito a un'appropriazione indebita di una IG protetta semplicemente attraverso l'uso e non tramite registrazione⁷¹. Il CETA ha risolto questo problema nel comma 7 dell'art. 20.19, obbligando esplicitamente le parti a notificare alle altre qualora un'indicazione geografica elencata nell'allegato 20-A cessi di essere protetta nel proprio luogo di origine o sia ivi caduta in disuso: la parte notificante deve chiederne la cancellazione.

4. – Le eccezioni

In linea con le prerogative generali contenute nell'Accordo TRIPS, il CETA contiene nell'art. 20.21 non solo eccezioni in sostanza simili a quelle previste nell'Accordo TRIPS, ma ne aggiunge altre, determinando in tal modo un sistema particolare.

In merito alle prime, il comma 5⁷² contiene una clausola di coesistenza per quei marchi che, pur essendo identici o simili a una IG protetta ed elencata, sono stati richiesti o registrati in buona fede prima della data di applicazione dell'Accordo o prima della data di aggiunta di una nuova IG all'allegato 20-A. A differenza del TRIPS, questa modalità di tutela dei marchi viene estesa dall'articolo 20.21, comma 11, lettera a) del CETA, che, appunto, consente di registrare, in Canada, come marchi anche i nomi di cui all'allegato 20-B parte

A, a condizione che il loro uso non tragga in inganno⁷³. Altre due denominazioni⁷⁴ figurano nell'allegato 20-B parte B, a cui si applicano ulteriori differenziazioni in relazione ai marchi.

Al riguardo del fatto che l'Accordo riconosce la coesistenza tra marchi ed alcune IG, è stata sollevata la questione delle motivazioni per cui questo sistema non sia stato adottato come base della posizione negoziale dell'UE per l'intero capitolo sulle IG. È stato criticato che si sia deciso di regolare la coesistenza limitatamente alle indicazioni geografiche elencate nel CETA, piuttosto che stabilire una base per la coesistenza tra il sistema come determinato dall'UE per la protezione delle indicazioni geografiche, e il sistema dei marchi come disciplinato in Canada⁷⁵. Tuttavia, anche qui vale il discorso che queste disposizioni fanno parte di un intero accordo basato su compromessi necessari, in quanto le parti contraenti partono da concezioni di base diverse.

Il comma 7 del art. 20.21 del CETA è simile all'art. 24, comma 6, dell'Accordo TRIPS e si riferisce all'uso di termini generici. A differenza del TRIPS però, il comma 8 aggiunge una norma specifica che si riferisce all'uso del termine generico di varietà vegetali o razze animali, mentre il comma 10, che regola l'uso del proprio nome, corrisponde in sostanza all'art. 24, comma 8, del TRIPS.

Completamente diverso dal TRIPS è il sistema utilizzato per la definizione di alcune eccezioni come è previsto dall'art. 20.21, commi 1-4, del CETA: tramite un sistema di asterischi vengono contrassegnati specifici prodotti elencati nell'allegato 20-A, ai quali non si applicano – talvolta solo temporaneamente – i regimi di tutela come definiti dall'art. 20.19, commi 2 e 3, del CETA.

Per certi prodotti è richiesto che l'uso di tali termi-

⁽⁷¹⁾ Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., p. 24.

⁽⁷²⁾ Vedi a confronto art. 24, comma 5, TRIPS.

⁽⁷³⁾ Con dei limiti. Vedi Art. 20.21, comma 11, lett. b) CETA. Questi termini sono: Valencia Orange, Orange Valencia, Valencia, Black Forest Ham, Jambon Forêt Noire, Tiroler Bacon, Bacon Tiroler, Parmesan, St. George Chees, Fromage St-George[s].

⁽⁷⁴⁾ Si tratta del termine "comté" associato a prodotti alimentari quando utilizzato per riferirsi a una contea (ad esempio, "Comté du Prince-Edouard"; "Prince Edward County"; "Comté de Prescott-Russell"; "Prescott-Russell County") e il termine "Beaufort" associato a prodotti caseari prodotti in prossimità del luogo geografico denominato "Beaufort range", Vancouver Island, Columbia britannica.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA*, cit. (pp. 64 s.).

ni sia accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", o simili, e sia accompagnato dall'indicazione chiaramente visibile e leggibile dell'origine geografica del prodotto. Se certe IG sono utilizzate a partire da una certa data, le norme prevedono periodi transitori⁷⁶.

È stato osservato che le disposizioni dell'articolo 20.21 sembrerebbero confermare che la principale preoccupazione dell'UE nei negoziati con il Canada fosse la richiesta di protezione di nomi che in quel Paese erano considerati generici⁷⁷. In tal modo l'Accordo CETA potrebbe fungere da apripista per la risoluzione di dispute future in merito a IG considerate specifiche nell'UE ma generiche in altri paesi⁷⁸.

5.– Conclusioni

Il presente contributo ha analizzato le disposizioni contenute nel CETA in merito alle indicazioni geografiche, mettendo a confronto le soluzioni adottate in tale Accordo con quelle contenute nel TRIPS.

Le disposizioni di base sono in linea con il TRIPS e delineano concetti alquanto aperti di "definizione" ed "eccezione", mentre il CETA aggiunge particolarità che esprimono il risultato di un accordo politico e che cercano di fornire alle indicazioni geografiche un approccio giuridico non basato su

contrastanti, ma, a mio avviso, su somiglianze.

Rispetto al TRIPS, il CETA aumenta il livello di protezione tramite il meccanismo di registrazione, mentre scandisce, nello stesso tempo, un regime di eccezioni che vanno ben oltre le soluzioni adottate dal TRIPS. In questo modo, il CETA crea un regime di norme con un alto livello di flessibilità, adottando praticamente tutte le tecniche precedentemente utilizzate dal TRIPS e utilizzando, inoltre, uno schema di asterischi per definire particolari denominazioni allo scopo di bilanciare gli interessi dei produttori europei rispetto a quelli dei titolari di marchi utilizzati in precedenza in Canada.

La tutela delle diverse posizioni di trattativa sembra essere più pronunciata, tuttavia senza il raggiungimento di un compromesso sul concetto di indicazione geografica. Si tenga presente, però, che accordi del genere non necessariamente perseguono questo scopo. Rimane, dunque, il potenziale conflitto tra le protezioni fornite in base a diritti di marchi e alle norme sui generis delle IG. Al riguardo, il CETA non aggiunge niente di nuovo per determinare un insieme di regole o principi da utilizzare per gestire le denominazioni geografiche che possono essere specifiche e generiche al contempo, a seconda delle percezioni nel mercato. Pertanto, la necessità di un quadro di protezione globale ed efficiente per le IG sta aumentando allo stesso ritmo del processo di globalizzazione⁷⁹. Tuttavia, viste le difficoltà affrontate nei

(⁷⁶) Prodotti con un asterisco: ci sono cinque denominazioni di formaggi, ossia Asiago, Gorgonzola, Feta, Fontina e Munster, che, nonostante siano inclusi nella lista allegata alle IG protette, possono ancora essere utilizzati dai titolari dei diritti sui marchi che contengono termini simili o uguali per i formaggi, se costoro erano in possesso del marchio in questione prima del 18 ottobre 2013. Dopo tale data possono ancora essere registrati come marchi se accompagnati da delocalizzatori, quali "tipo", "stile", "imitazione" o simili, e comunque sempre accompagnati in modo visibile e leggibile dall'origine effettiva del prodotto. Prodotti con due asterischi: un solo prodotto è contrassegnato così, il *Nürnberg Bratwürste*. Qui, un quadro temporale di 5 anni prima della summenzionata data è stato stabilito per indicare i produttori che potrebbero ancora fare uso di tale indicazione geografica sui loro marchi (e quali non possono). Quelli che lo usano da più di cinque anni possono ancora usarlo senza alcuna restrizione e quelli che hanno usato quel termine meno di cinque anni saranno in grado di usarlo solo altri 5 anni dopo il 18 ottobre del 2015 (che è noto come moratoria). Prodotti con tre asterischi: questa eccezione si riferisce a due indicazioni, il formaggio di Jambon de Bayonne e il Beaufort. La norma si riferisce ai titolari che utilizzano tale marchio per più di 10 anni dalla data principale, sebbene la moratoria sarà nuovamente di 5 anni per quelli che lo hanno usato per meno di 10 anni.

(⁷⁷) Cfr. B. O'Connor, *Geographical Indications in CETA*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2015, p. 61 a p. 64.

(⁷⁸) Cfr. K. W. Watson, *Reign of Terroir*, cit., p. 13.

(⁷⁹) In generale, M. Vittori, *The International Debate on Geographical Indications (GIs): The Point of View of the Global Coalition of GI Producers-origIn*, cit. (pp. 307 ss.). V. anche B. O'Connor e G. de Bosio, *The Global Struggle Between Europe and United States Over Geographical Indications in South Korea and in the TPP Economies*, in *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, a cura di W. van Caenegem e J. Cleary, Cham, Springer International Publishing, 2017, pp. 47–79 (p. 75).

dibattiti al TRIPS Council⁸⁰, l'istituzione di un registro mondiale delle IG come quello del modello europeo appare improbabile nel prossimo futuro. In tale contesto, gli accordi bilaterali "a complemento" delle disposizioni di base del TRIPS sulle IG possono continuare a moltiplicarsi.

Il CETA rappresenta, inoltre, un esempio dell'evoluzione delle norme in un contesto globale. All'inizio di questo saggio ci si è concentrati brevemente sull'evoluzione delle IG e sulle necessità del loro essere, concludendo che non vi è un approccio unitario e che il concetto di per sé si è evoluto proprio per il fatto che le concezioni tipiche e tradizionali sono entrate in un mercato in cui ricevono apprezzamento proprio per tali caratteristiche. Tali concezioni definiscono una determinata comunità, così come la definisce la propria tradizione giuridica.

Ed è proprio in questo campo che si incontrano i vari aspetti da considerare in questo contesto: non è esclusivamente una questione di tradizioni sociali, ma anche di tradizioni giuridiche ad esse correlate. È interessante osservare come un fenomeno sociale quale le IG – tutelato tramite mezzi giuridici non solo diversi ma talvolta anche contrastanti – nella pratica sia integrato in un accordo internazionale, in cui si incontrano non solo diversi attori politici con il compito di tutelare gli interessi dei propri produttori e della propria economia, ma anche diverse tradizioni giuridiche, che tramite i propri concetti cercano di inquadrare un fenomeno sociale.

ABSTRACT

Il contributo analizza le disposizioni contenute nel CETA in merito alle indicazioni geografiche, mettendo a confronto le soluzioni adottate in tale Accordo con quelle contenute nel TRIPS; al riguardo, il contributo cerca di evidenziare come le norme possano essere considerate nella pratica. Le analisi mettono in evidenza che il CETA, rispetto al TRIPS, aumenta il livello di protezione avvalendosi di un sistema di registrazione; nello stesso tempo, però, istituisce anche un regime di eccezioni che vanno ben oltre le soluzioni adottate dal TRIPS. In questo modo, il CETA crea un regime di norme con un alto livello di flessibilità, adottando praticamente tutte le tecniche precedentemente utilizzate dal TRIPS e utilizzando, inoltre, uno schema di asterischi per definire particolari denominazioni allo scopo di bilanciare gli interessi dei produttori europei rispetto a quelli dei titolari di marchi utilizzati in precedenza in Canada. Rimane il potenziale conflitto tra le protezioni fornite in base a diritti di marchi e alle norme sui generis delle IG, in quanto non si è riuscito a raggiungere un compromesso sul concetto di indicazione geografica.

The paper analyses the provisions on geographical indications contained in the CETA, comparing the solutions adopted in this Agreement with those contained in the TRIPS; in this regard, the

⁽⁸⁰⁾ Cfr. B. O'Connor e L. Richardson, *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, cit.; e P. Borghi, *Passport Please! WTO, TRIPS, and the (serious?) Question of the Geographical Origin of Foodstuffs*, cit., pp. 94 s. In generale, R. Palma, *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell'UE dell'OMC: reinventare le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, cit.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS nel 1995, e in particolare dal 2000 (quando è stata presentata una proposta di estensione della protezione superiore a tutte le indicazioni geografiche dalla Svizzera, dall'India, dalla Repubblica Ceca e da altri paesi), le discussioni in merito alla protezione delle IG sono continuate tra i membri dell'OMC. La conferenza ministeriale di Doha del novembre 2001 ha consentito un mandato più esplicito sui negoziati per la protezione delle IG nel Consiglio TRIPS e nel Consiglio generale. Questi negoziati sono stati lunghi ed estenuanti, e finora non è stato raggiunto alcun consenso sui due principali punti di discussione, ossia sul sistema multilaterale di notificazione e registrazione delle IG per vini e alcolici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TRIPS e sull'estensione a tutti i prodotti del livello di protezione fornito ai vini e agli alcolici. Cfr. E. Thévenod-Mottet e D. Marie-Vivien, *Legal debates surrounding geographical indications*, cit., pp. 21 ss.

paper highlights how the rules can be considered in practice. The analyses show that CETA, compared to TRIPS, increases the level of protection by using a registration system; at the same time, however, it also establishes a system of exceptions that go far beyond the solutions adopted by TRIPS. With this, CETA establishes a highly flexible regulatory regime, adopting virtually all the techniques previously used by TRIPS; in addition,

it uses an asterisk system to determine certain designations so that the interests of European manufacturers can be reconciled with those of owners of brands that were previously used in Canada. What remains is the potential conflict between the protection for GIs granted by trade mark law on the one hand and sui generis rules on the other, as no compromise has been reached on the concept of geographical indication.

