

## Gli accordi bilaterali in materia di IG e il loro legame con il WTO come chiave di lettura

Leonardo Fabio Pastorino

### 1.- Premesse

Un aspetto centrale nella valutazione degli accordi commerciali bilaterali in materia di indicazioni geografiche (IG) è il riferimento al WTO e all'Accordo TRIPS per due ragioni fondamentali. In primo luogo, va sottolineato come gli Stati partecipanti, ormai 164, siano liberi di realizzare accordi bilaterali, regionali o intra-regionali, seppur nel rispetto delle regole di detto organismo, sotto pena di dover applicare le concessioni degli eventuali accordi speciali al resto degli Stati membri in ragione del principio della nazione più favorita. La seconda è che in mancanza di accordo bilaterale, nell'eventualità in cui le parti in con-

flitto non siano legate da altro accordo specifico in materia, valgono le regole del TRIPS in quanto Accordo multilaterale ampiamente accettato, il quale, d'altra parte, è quello con un sistema di risoluzione di controversie più stringente<sup>1</sup>.

Il principio della nazione più favorita, vecchia clausola di uso negli accordi commerciali tra Stati, è previsto nello stesso art. 1 del GATT 1947. A quei tempi il principio faceva riferimento ai diritti doganali e ad ogni tassa sull'importazione o sull'esportazione dei beni, unico ambito del GATT iniziale<sup>2</sup>. Nell'Accordo TRIPS, il principio è recepito nell'art. 4<sup>3</sup>. Per la natura della materia trattata in questo accordo risulta più naturale che i vantaggi, favori, immunità o privilegi siano concessi non già necessariamente tramite diritti doganali ma anche tramite norme, ivi compresi gli accordi. Nell'art. 5 una deroga particolare ai principi di nazione più favorita e di trattamento nazionale è riferita alle procedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Il WTO non è una organizzazione sovranazionale<sup>4</sup>

(<sup>1</sup>) Altri accordi possono essere raggiunti fuori dell'ambito del WTO, al primo posto in ambito della OMPI. A proposito vale la pena ricordare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, a cui ha aderito l'UE con Decisione 2019/1754. dandovi applicazione tramite le disposizioni del Regolamento 2019/1753. Tale Atto, derivato dalla Convenzione di Lisbona, rende possibile registrare le indicazioni geografiche protette degli Stati parte, concedendo ad esse così protezione a partire da tale registrazione negli altri Stati parte (art. 6 comma 5). V., G. Miribung, *Changes happen slowly. Some comments on geographical indications between the Geneva Act and Regulation 2019/1753*, EFFL, 1/2020, p. 25.

(<sup>2</sup>) Tale principio veniva esplicitato nei seguenti termini: "qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso da una parte contraente a un prodotto originario o destinato ad un altro Paese è concesso immediatamente e incondizionatamente a qualsiasi prodotto simile originario o destinato ai territori di tutte le altre parti contraenti". Nell'Accordo TRIPS, il principio è recepito nell'art. 4 in questi termini: Per la natura della materia trattata in questo accordo risulta più naturale che i vantaggi, favori, immunità o privilegi siano concessi non già necessariamente tramite diritti doganali ma anche tramite norme, ivi compresi accordi. Nell'art. 5 una deroga particolare ai principi di nazione più favorita e di trattamento nazionale è riferita alle procedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

(<sup>3</sup>) "Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro Paese è concesso immediatamente e incondizionatamente ai cittadini di tutti gli altri Membri"; seguono alcune deroghe.

(<sup>4</sup>) Il comma 1 dell'art. VIII determina la natura giuridica dell'Organizzazione: la OMC avrà personalità giuridica e ogni Membro le conferirà la capacità giuridica e immunità necessari al fine di poter realizzare i propri scopi. Questi conferimenti, tuttavia, non comportano il riconoscimento in capo all'Organizzazione di poteri legislativi. Lo scopo generale della WTO è quello di offrire un ambito istituzionale comune per lo sviluppo dei rapporti commerciali tra i Membri negli aspetti trattati o legati agli accordi raggiunti tra i Membri stessi e inclusi nei diversi Allegati dell'Accordo attraverso il quale è stata creata la WTO (art. II comma 1). In tale ambito si potranno anche adottare decisioni, ma queste dovranno essere conformi ai contenuti degli Accordi (art. IX). È inoltre fine della WTO raggiungere nuovi accordi per favorire il libero scambio (cfr. i considerando del GATT, 1947), ma anche riguardo tali nuovi accordi il WTO funziona come ambito di negoziazione e facilitazione, restando la decisione, firma e ratifica nel potere dei Membri.

ma intergovernativa<sup>5</sup>, o semplicemente internazionale, anche se con una struttura istituzionale notevolmente articolata e piramidale<sup>6</sup>. Gli Stati membri non le hanno conferito il potere di emanare regole applicabili sul loro territorio né di applicare ai membri sanzioni o all'interno del loro territorio. Tutto il sistema regolativo che oggi fa parte del WTO è stato concordato tra gli Stati membri e può cambiare solo tramite la stessa procedura pattizia.

Si possono raggiungere, sotto certe condizioni, alcuni accordi che non hanno necessità dell'approvazione di tutti i Membri ma che possono avere valore solo per gli Stati firmatari<sup>7</sup>. L'insieme degli accordi raggiunti a Marrakech sono stati accettati sotto la clausola dell'"accordo unico", "unico pacchetto negoziale" o *single undertaking* e sulla stessa logica si conducono i "Round". Questo è il frutto del difficile cammino che ha condotto all'Accordo di Marrakech e spiega l'insuccesso degli ulteriori *Round*. Tale clausola rende chiaro anche il perché, malgrado le insoddisfazioni che si possano nutrire per ogni singola disposizione o per qualche disciplina particolare, occorra accettare l'insieme di quanto pattuito quale risultato di una consapevole adesione volontaria (*factum proprium*), basato su una valutazione comprensiva di più aspetti in gioco riuniti sul tavolo complesso e multilaterale dei negoziati.

Nel momento di valutare la convenienza di un

accordo bilaterale di libero scambio che riguarda le IG, come ad esempio l'Accordo tra la UE ed il Mercosur, l'Accordo TRIPS funziona, allora, come cornice. Si tratta di un insieme flessibile di regole "minime" di protezione dei diritti considerati di proprietà intellettuale<sup>8</sup> che non possono essere derogati dai suddetti accordi bilaterali, seppur sia possibile completare ed ampliare il livello di tutela che accordano.

Nell'Accordo tra l'UE ed il Mercosur, ad esempio, si sono rilevati almeno nove punti di interesse economico e giuridico che modificano il TRIPS e possono considerarsi TRIPS *plus*<sup>9</sup>. In tale Accordo, l'UE avanza concedendo una protezione superiore a 350 IG; per quel numero di casi raggiunge il suo obiettivo di dare ai prodotti alimentari una protezione uguale a vini e liquori; ottiene l'impegno di fare cessare l'uso da parte dei produttori del Mercosur di 30 IG già utilizzate; ottiene, tra gli altri progressi, che le IG possano coesistere con marchi già registrati, nonché la protezione per le traduzioni delle loro indicazioni geografiche. I paesi del Mercosur ottengono, invece, la protezione per 220 denominazioni; garantiscono il diritto acquisito degli utenti di 9 IG; conseguono uguale risultato, seppur per un tempo abbastanza limitato, per altre 30 IG; risolvono per sempre il problema di poter utilizzare una serie di nomi comuni e altri divenuti già generici; limitano la tutela e l'uso di concetti come l'e-

<sup>(5)</sup> R. Basaldua, *La organización mundial del comercio y la regulación del comercio internacional*, LexisNexis Argentina, Buenos Aires, 2007, p. 24. Per G. Adinolfi; *L'Organizzazione Mondiale del Commercio. Profili istituzionali e normativa*, CEDAM, Milano, 2002, p. 168, la categorizzazione (classificazione) come istituzione intergovernativa deriva del principio di uguaglianza sovrana. In base a tale principio anche gli Stati, in quanto soggetti eguali dell'ordinamento giuridico internazionale, non sono sottoposti ad alcuna autorità in grado di determinare la loro condotta (p. 256).

<sup>(6)</sup> G. Adinolfi, *op. cit.*, p. 125.

<sup>(7)</sup> Si tratta degli Accordi previsti inizialmente nell'Allegato 4, chiamati "Accordi Commerciali Plurilaterali" in opposizione ai restanti chiamati "Accordi Commerciali Multilaterali" (art. II comma 2 e 3 dell'Accordo che crea il WTO). Questa soluzione, non ideale, ha consentito la possibilità di includere anche alcuni accordi sui quali al momento dell'Atto finale di Marrakech non si era raggiunto un accordo con tutti gli attori; v. P. Picone, A. Ligustro, *Diritto dell'OMC*, Cedam, Milano, 2002, p. 28.

<sup>(8)</sup> Contra l'inclusione all'interno della categoria della proprietà intellettuale, si veda L. Pastorino, *Nomi geografici e proprietà intellettuale*, in Atti del Convegno "L'agricoltura dell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari", a cura di A. Germanò, Milano, 2004, p.241.

<sup>(9)</sup> Una presentazione più generale sul contenuto dell'Accordo in materia di IG è contenuta in *Gli accordi commerciali bilaterali e plurilaterali*, in P. Borghi – I. Canfora – A. Di Lauro – L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p.82; in spagnolo in *Algunas claves de lectura para interpretar el Acuerdo UE – Mercosur en materia de indicaciones geográficas*, SAIJ (Sistema Argentino de Informática Jurídica) disponibile online, 4/3/21 Id SAIJ: DACF210039, e ancora in corso di pubblicazione nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, *Indicazioni geografiche tra UE e Mercosur*.

vocazione a prodotti comparabili.

Il tempo che passa senza approvare l'accordo gioca contro la protezione delle indicazioni geografiche europee, molto di più che contro le poche indicazioni geografiche riconosciute ufficialmente negli Stati del Mercosur. Per spiegare meglio questa ipotesi, vale la pena di rinforzare i concetti prima accennati, di riprendere e ribadire il rapporto di genere e specie tra sistema WTO e Accordi bilaterali che disciplinano le materie considerate da quel sistema e di rinfrescare le disposizioni dell'Accordo TRIPS, per averle come riferimento nella comparazione delle disposizioni di ogni accordo bilaterale.

Questo contributo avrà una trattazione generale, utile per l'analisi di ogni Accordo bilaterale, la cui portata potrà essere arricchita con esempi tratti in particolare dall'Accordo tra l'UE e Mercosur<sup>10</sup>.

## 2.- Gli accordi bilaterali o regionali previsti

Già dal GATT 1947 si è prevista la possibilità di andare oltre le disposizioni multilaterali tramite accordi bilaterali e regionali ai fini di aumentare la libertà di commercio e promuovere una integrazione maggiore delle economie degli Stati firmatari di detti accordi. Si sono consentite a quello scopo due possibilità: le unioni doganali, tra le quali viene ricordato il caso della CEE, e le aree di libero scambio. Il legame esistente tra questi diversi istituti è riconosciuto nello stesso articolo XXIV, il quale contempla queste due possibilità,

condizionandole al fatto che esse non debbano comportare ostacoli commerciali ad altri Stati contraenti (comma 4). A queste due soluzioni occorre aggiungere, perché così è stabilito dal comma 5 dell'art. XXIV, gli accordi provvisori necessari per arrivare alla realizzazione di tali aree. Sono zone di libero scambio l'insieme di due o più territori doganali, tra i quali si sono ridotti o eliminati i dazi ed altre restrizioni doganali, mentre, in poche parole, l'unione doganale aggiunge a questa caratteristica l'assunzione di un sistema uniforme di dazi per i paesi terzi<sup>11</sup>.

Tra gli accordi raggiunti a Marrakech è compresa l'Intesa relativa all'interpretazione dell'art. XXIV, la quale ratifica la possibilità di realizzare unioni doganali e zone di libero scambio, a condizione del necessario adempimento dei requisiti già previsti nel 1947 nei co. 5, 6, 7 e 8 del suddetto articolo. In queste disposizioni si prevede anche un sistema di notifiche al resto degli Stati contraenti e con l'Intesa si stabilisce che tali notificazioni siano esaminate da un gruppo speciale in seno al WTO, il quale deve presentare un report al Council for Trade in Goods. Ancora, le unioni doganali e le componenti della zona di libero scambio riferiscono periodicamente al *Council for Trade in Goods*, come con il GATT 1947 già veniva relazionato agli altri contraenti ed al Consiglio GATT, in merito al funzionamento di tali accordi e comunicano ogni modifica e/o evento importante che possano influire su di essi<sup>12</sup>.

Questi accordi possono, anche, condurre a controversie tra Stati membri della WTO ma terzi

<sup>(10)</sup> Il testo dell'Accordo, ancora non in vigore né tradotto ad altre lingue, può leggersi in inglese in: <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048>.

<sup>(11)</sup> Ci sono molte altre caratteristiche proprie delle unioni doganali che si possono trarre dall'ampia definizione accordata in sede del GATT/WTO: tra le più importanti è inclusa la libera circolazione all'interno di esse. Libera circolazione che non si limita soltanto alla soppressione di restrizioni doganali o di effetto equiparabile ma anche all'eliminazione di restrizioni tecniche, economiche, amministrative, ecc. Dal punto di vista del commercio estero, le unioni doganali costituiscono una organizzazione con personalità nel commercio internazionale; un regime doganale comune; un regime regolamentare per l'importazione di beni comuni e una politica commerciale comune. V. R. Basaldua, *cit.*, p. 152 che, tra l'altro, include le due eccezioni nel concetto di integrazione economica e spiega le motivazioni anche di indole politica considerate nel momento in cui queste eccezioni siano state ammesse, oltre ad indicare gli strumenti perché le stesse non distorcano troppo il principio di nazione più favorita nella tensione tra multilateralismo e regionalismo (v. L'intero trattamento degli "acuerdos de integración económica").

<sup>(12)</sup> Per R. Basaldua, *cit.* p. 150, queste presentazioni al *Council* sono manifestazioni di una volontà di restringere il più possibile le distorsioni che per questa via possano aversi delle regole generali multilaterali. Lo stesso A. è anche dell'opinione che si tratta di una procedura di controllo del WTO.

rispetto alla unione doganale o all'area di libero scambio da essi create. Per queste ipotesi è previsto di poter fare ricorso al *Dispute Settlement Understanding*.

### 3.- Le discussioni intorno alle IG

Le principali definizioni sulle IG nell'Accordo TRIPS che hanno avuto un certo riflesso nelle discussioni dei diversi accordi internazionali conclusi dall'UE riguardano: 1) la differente tutela per vini e alcolici rispetto agli altri prodotti che si pregiano di una IG e i diversi aspetti che fanno parte di quelle differenze; 2) il modo in cui viene accertata ogni IG da parte del paese che deve garantire la sua tutela; 3) il rapporto tra marchio e IG e infine 4) i diritti acquisiti sul nome geografico da parte di utenti nei paesi stranieri.

#### 3.1. Differenti livelli di tutela per vini e alcolici e per altri prodotti (agricoli o non)

Esiste una ferma distinzione tra il sistema che prevede una più alta protezione per vini e alcolici (art. 23) ed una minore tutela per il resto dei prodotti, agricoli o non (art. 22). Nella fattispecie di cui all'art. 23 si impedisce l'uso di una IG per vini o alcolici non provenienti dal luogo indicato dalla IG in questione ed anche la registrazione di un marchio contenente l'IG in uguali condizioni. Invece, nel caso delle IG di altro tipo o genere di prodotto (art. 22), l'uso deve "ingannare" il pubblico sull'origine geografica del prodotto, esigendosi un risultato concreto e verificato. Allo stesso tempo anche la registrazione deve essere "tale da ingannare" il pubblico sull'effettivo luogo d'origine, esigendo, quindi, un rischio. Per tale motivo si può parlare di una tutela oggettiva nel primo caso e soggettiva nel secondo<sup>13</sup>.

La dimostrazione dell'inganno è una questione di prova da accertarsi cercando *in loco* indizi oppure vere dimostrazioni di tale errore, attraverso il finanziamento di sondaggi a riguardo. Si tratta, dunque, di una importante questione rimessa alla discrezionalità delle autorità amministrative e giudiziali dello Stato straniero, le quali devono giudicare la possibilità o rischio di ingannare.

Ci sono, inoltre, altre importanti differenze.

In primo luogo, vale la pena ricordare che per i vini è espressamente vietato l'utilizzo della IG fuori del suo territorio anche se è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili, il che non vale per gli altri prodotti i quali, allora, possono chiamarsi "parmigiano" (traduzione) o "queso tipo sardo", tra le tante ipotesi.

La seconda differenza, che probabilmente non interessa le IG dell'UE ma quelle dei paesi del "nuovo mondo", riguarda la possibilità per i vini e alcolici di utilizzare una IG omonima per i diversi Stati in cui il toponimo omonimo esista. Ciò è possibile se ciascun Stato membro determina "le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno" (art. 23 comma 3).

La terza differenza che si ricava dalla lettura del TRIPS è che unicamente per i prodotti dell'art. 23 i Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche (art. 24, comma 1) mentre solo per i vini<sup>14</sup> è prevista la continuità dei negoziati riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema (art. 23. Comma 4). Può risultare un eccesso di formalismo la lettura così

<sup>(13)</sup> L. Pastorino, *Las indicaciones geográficas en el acuerdo ADPIC y las negociaciones en curso*, L. Pastorino, *La agricultura en el ámbito internacional*, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP y Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2007, p.215.

<sup>(14)</sup> Il comma 4 dell'art. 23 menziona solo i vini mentre il resto dell'articolo si riferisce sempre a vini ed anche ad alcolici. Per tale motivo in sede del Consiglio del TRIPS si è equiparata questa possibilità anche agli alcolici.

letterale di questi enunciati, ma questi ultimi sono il frutto di un aspro dibattito, avvenuto al tempo della loro stesura, tra chi pretendeva l'inclusione e una maggior tutela per il sistema di nomi protetti e chi rifiutava o voleva contenere questo tentativo. D'altra parte, anche all'interno del Consiglio TRIPS si può verificare il continuo utilizzo di tale criterio letterale. In uguale senso, si può constatare come nell'Accordo UE – Canada quest'ultimo faccia ricorso ad una logica di *cosa giudicata* riguardo agli accordi siglati e così, l'elenco di IG già incluse può solo essere ampliato con nuove IG non riconosciute dall'UE prima dell'Accordo nella consapevolezza che se non si sono incluse quelle preesistenti lo si è fatto perché c'è stata la cosciente decisione di non accettarle.

Una quarta differenza può, infine, passare più inosservata in quanto riguarda solo i vini e alcolici per i quali vale il periodo stipulato nel comma 4 dell'art. 24 che mira a limitare qualsiasi consolidamento per l'uso continuo nel tempo di diritti su qualsiasi IG di un altro Membro<sup>15</sup>.

Detto ciò, risulta più facile valutare l'importanza che può avere, tramite una nuova manifestazione di volontà, anche se ristretta a singoli Stati o ad un ridotto gruppo di Stati, ampliare per certe IG, diverse da vini od alcolici, la protezione goduta da questi ultimi. A ciò si aggiunga che dal 1994, cioè dopo 28 anni da Marrakech, non si verificano in sede multilaterali progressi in alcun aspetto dell'Accordo.

### 3.2.- Riconoscimento delle IG straniere

Come si è già notato la WTO non è una organizzazione sovranazionale che possa imporre ai Membri regole sul come adempiere gli accordi da loro negoziati e approvati ed i Membri, invece, sono sovrani ed applicano i loro impegni sulla

base delle proprie normative ed istituzioni. Ciò premesso, deve anche dirsi che l'Accordo ci offre parametri definitivi di cosa debba intendere per IG. I Membri, tuttavia, non sono obbligati a riconoscere le IG straniere senza un proprio accertamento di tali requisiti definitivi.

Si è già detto che la definizione di IG è così ampia da consentire l'inclusione di alcune indicazioni che nel territorio di certi Membri possono essere riconosciute come indicazioni di provenienza o marchi collettivi. È anche possibile che sia riconosciuta una IG la quale viene protetta benché questa non indichi un prodotto agricolo o alimentare (includendo i vini e alcolici in questa seconda categoria).

L'art. 22 obbliga i Membri ad offrire mezzi legali per tutelare le IG che sono definite quali "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". Come si è detto sopra, nei negoziati si è avuta la consapevolezza della difficoltà del riconoscimento di quando, in concreto, si possa stare di fronte ad una IG che risponda alla definizione offerta. Così, l'articolo 24 comma 1 ha previsto la continuità dei negoziati riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche. Oltre il criterio interpretativo restrittivo che cerca di limitare solo ai vini questa negoziazione e non ai prodotti agroalimentari ed altri che non sono vini e alcolici, si è discussa la portata che tale iscrizione possa avere. Si è sostenuta l'idea di massima, che questo registro possa essere costitutivo del diritto che ogni Membro, in base alla propria legislazione, può avere di riconoscere la IG per poi registrarla dando, così, valenza multilaterale alla propria dichiarazione di riconoscimento della esi-

(<sup>15</sup>) Secondo l'art. 24 "nessuna disposizione della presente sezione obbliga un Membro ad impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro Membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto Membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data".

stenza nel suo territorio di tale IG. Per altri Stati il registro multilaterale dovrebbe avere un effetto informativo e avrebbe l'utilità di costituire una base nel momento di dover registrare un marchio o una IG in quanto costituisce una prima notizia sulla preesistenza di una IG simile oltre i suoi confini<sup>16</sup>.

È nota la discussione provocata dal Regolamento 2081/92 in quanto ha proposto una revisione delle decisioni degli Stati terzi riguardo i loro riconoscimento alle loro IG per ammettere la tutela all'interno della UE<sup>17</sup>. Forse sono meno conosciute le reazioni contrarie provocate nel resto degli Stati in base al principio della reciprocità e le diverse esigenze imposte per riconoscere le IG europee oltre i confini del territorio unionale. Questo aspetto ha un significativo impatto pratico perché fin tanto che le IG europee non sono accertate o registrate nei registri degli Stati terzi, qualsiasi persona o impresa può utilizzare dette IG o approfittare della loro rinomanza.

Anche sul registro multilaterale in sede WTO si continua a discutere ma intanto non si arriva a nessun risultato globale. La questione rimane aperta e, per questo motivo, acquistano importanza gli accordi bilaterali che provocano il riconoscimento automatico delle IG ivi incluse.

Si aggiunga che, sia per vini e alcolici sia per gli altri prodotti, le IG che sono incluse nelle liste di un accordo bilaterale sono automaticamente riconosciute dalle controparti, anche se queste

potrebbero avere il diritto di far valere la regola del comma 6 dell'art. 24 del TRIPS riguardante i nomi comuni o divenuti generici.

### 3.3.- I rapporti tra IG e marchi

Nessuna disposizione del TRIPS considera la possibilità di coesistenza tra IG e marchi, né le limitazioni all'utilizzo di marchi riconosciuti con preesistenza alle IG o ai tempi stabiliti nel comma 4 dell'articolo 24 di cui si dirà dopo.

Al contrario il TRIPS si basa sull'idea di esclusività dei diritti riconosciuti sia a IG sia ai marchi nell'ambito del principio consolidato di *prior in tempore, potior in iure*. Concordemente, l'art. 16, comma 1, del TRIPS, situato nella Sezione 2 riguardante i marchi, concede al titolare di un marchio registrato il diritto "esclusivo" di vietare l'uso nel commercio di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione<sup>18</sup>. Lo stesso comma presume che vi sia un rischio di confusione se il segno è identico e dispone che tale diritto non pregiudica eventuali diritti "anteriori".

Da parte sua, il comma 5 del art. 24 dispone che il diritto di un marchio e la sua registrazione non sono compromessi in relazione a una IG se il marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con

<sup>(16)</sup> Sullo stato attuale del dibattito v. [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/ta\\_docssec5\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docssec5_s.htm).

<sup>(17)</sup> M. Woyce, *The Empire Strikes Back: Australian Trade with the European Union and the conflict over Geographical indications*, in *Agricoltura -Istituzioni- Mercati*, 2004, p. 83, S. Stern, *European regulation 2081/92: an Australian perspective*, in *Agricoltura -Istituzioni- Mercati*, 2004, p. 103; 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 e P. Borghi, *Le regole del mercato internazionale*, in L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, *Trattato di diritto agrario*, Milano, III, pp. 692 e ss.

<sup>(18)</sup> Da questa norma e da questa condizione finale ("qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione") si trae la conclusione che valga la regola generale secondo la quale in caso di conflitto tra indicazioni geografiche e marchio, vale la precedente registrazione. Si può, inoltre, ritenere sulla scorta della suddetta norma e dalla citata condizione finale che il TRIPS consenta la registrazione successiva delle IG se ciò non comporta rischio di confusione (A. Germanò - M. Ragionieri - E. Rook Basile, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, II edizione, 2019, p. 237). Ciò nonostante, questa possibilità non si presenta in modo automatico e dipende in via esclusiva della legislazione interna di ogni Stato, il quale può ritenere che lo stesso nome geografico o le altre diverse indicazioni associate al toponimo possano presumersi capaci di provocare tale confusione. Va detto pure che l'Accordo Trips negli art. 22 e 23 concede mezzi legali per proteggere una IG da certi usi vietati ma non per esercitare il diritto ad una eccezione alla regola dell'art. 16, il quale protegge un'altra tipologia di diritto che viene considerato di proprietà. Davanti a questo scenario, deve valorizzarsi la disposizione degli accordi bilaterali che autorizza la coesistenza di una IG ove un marchio simile o uguale sia stato registrato o riconosciuto in precedenza.

l'uso in buona fede (per il trascorso del tempo) prima della data di applicazione delle disposizioni in oggetto nel Membro in questione, per il quale occorre ricorrere all'art. 65 del TRIPS, il quale dispone date diverse a seconda delle categorie di paesi; oppure prima che l'IG fosse protetta nel suo paese d'origine.

L'Accordo UE – Mercosur, invece, concede la possibilità di coesistenza di una IG con un marchio preesistente. Dispone, tuttavia, di tempi più vicini ed anche molto posteriori all'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS per riconoscere diritti di uso e di marchi che potrebbero pregiudicare le IG europee. Questo secondo aspetto potrebbe vedersi come un favore ai paesi del Mercosur ma è anche la dimostrazione di una insufficiente efficacia delle disposizioni del TRIPS prima commentate, inefficacia che consente il consolidarsi di diritti acquisiti. In tale ordine di ragionamento, niente può fare supporre che nel caso che l'Accordo bi-regionale non entri in vigore, una nuova negoziazione posteriore anziché tentare di fare valere le disposizioni del TRIPS originali riguardo al consolidamento di diritti acquisiti conceda tempi ancora più lunghi, come questo negoziato ha dimostrato che possa essere fattibile.

Nel caso dell'Accordo UE-Mercosur i tempi supplementari si concedono per certe IG della lista inclusa nel negoziato. Di sicuro, questa lista è stata dettagliatamente costruita in base a dati concreti che determinano le priorità di ogni parte dell'Accordo. L'UE, certamente, vorrà includere quelle IG di cui sa che sono già utilizzate o che, comunque lo saranno a breve. Le controparti, che ben conoscono le loro realtà, cercheranno di assicurarsi il margine di manovra più ampio per evitare domande o richiami interni.

Così, ad esempio, per il caso del parmigiano reggiano si accettano gli usi in buona fede anche dei termini “parmigiano”, “parmigiano” o “Reggiano” se utilizzati in modo continuativo prima della pubblicazione per opposizione dell'indicazione geografica “parmigiano reggiano”. Il termine “grana”

si autorizza a utenti brasiliani che lo abbiano usato in buona fede e in modo continuativo per almeno 5 anni prima della pubblicazione per opposizione dell'indicazione geografica “grana padano”.

### *3.4.- Altre considerazioni o vantaggi raggiunti con gli accordi*

Nell'Accordo UE-Mercosur, come accade anche in altri accordi con risultati ancora più vantaggiosi per l'UE<sup>19</sup>, si stabiliscono per 30 IG europee i tempi entro i quali i firmatari si impegnano nei confronti dell'Unione Europea a fare cessare l'utilizzo di IG anche nei casi in cui già esista un diritto acquisito secondo il diritto interno di quei paesi. Pur essendo un impegno assai delicato e di difficile applicabilità, si tratta di una disposizione correttiva che vale la pena mettere in evidenza. È vero che gli Stati possono impegnarsi politicamente per far cessare i diritti acquisiti tramite questo tipo d'accordo, ma d'altra parte, per i singoli, si verificherà una lesione al diritto di proprietà privata che ciascuno potrà far valere in conseguenza di tale decisione davanti ai tribunali nazionali. In molti paesi, per l'esempio dell'Argentina, è abbastanza difficile riconoscere la responsabilità dello Stato in generale, ancor di più quando si tratta di responsabilità da atti leciti, soprattutto quando il provvedimento non è adottato tenendo conto di interessi collettivi come la salute o l'ambiente. Diventa ancor più difficile, come accade in questo caso, individuare in capo allo Stato una responsabilità nei confronti dei titolari di diritti agli IG straniere. Ciò nonostante, deve considerarsi che se uno Stato firma un impegno simile è perché ha considerato la fattibilità del suo adempimento e perché ha valutato non solo l'applicazione al suo interno di una regola di diritto ma anche la possibilità di misure di stimolo ed altre atte a condurre gli utenti coinvolti a smettere di usare queste indicazioni nei tempi previsti, non neces-

<sup>(19)</sup> Cfr. ad esempio l'Accordo con il Cile.

sariamente brevi<sup>20</sup>.

Nell'Accordo con il Mercosur si estende la protezione delle IG elencate anche quando sono utilizzate per indicare prodotti "comparabili", mentre nell'Accordo con Canada la protezione si limita ad una stessa "classe" di prodotti. In questo Accordo, come in tanti altri, si disciplinano anche situazioni controverse o che possano suggerire possibili conflitti in tempi prossimi, come le questioni relative a nomi divenuti generici o alle IG composte con nomi generici, varietà vegetali o razze animali.

#### 4.- Considerazioni finali

Come giuristi analizziamo le norme. In questo senso si intende indirizzare l'attenzione, nel momento di valutare la convenienza o meno di un Accordo che tratta aspetti regolati dal sistema della WTO, al rapporto tra le regole multilaterali e l'accordo in questione. Dal confronto tra Accordo e quadro multilaterale si può ottenere un primo orientamento per detta valutazione.

Come agraristi, siamo consapevoli che gli accordi commerciali si scrivono con parole di diritto ma trattano questioni economiche. È necessario, per questo motivo, fare pure i conti con il significato economico di ogni questione trattata e applicare un criterio di costi e benefici.

#### ABSTRACT

*Il lavoro descrive, nell'ambito delle relazioni internazionali, il rapporto tra accordo TRIPS ed accordi bilaterali o interregionali con particolare riguardo alle indicazioni geografiche. Dopo aver chiarito che il WTO non è una organizzazione internazionale, vengono individuate le condizioni necessa-*

*rie per costituire unioni doganali e zone di libero scambio.*

*Riguardo alle indicazioni d'origine, si trattano gli aspetti fondamentali del TRIPS, facendo riferimento anche alle peculiari questioni rimandate a futuri negoziati, offrendo alcuni spunti per potenziare la tutela delle indicazioni geografiche negli accordi regionali, ferma restando l'efficacia territoriale limitata ai paesi firmatari. Vengono, inoltre, presi in considerazione alcuni esempi di accordi regionali, tra cui principalmente l'Accordo UE – Mercosur evidenziando, tra l'altro, come una volta raggiunto l'accordo, i ritardi nell'approvazione dello stesso vadano a discapito della protezione delle indicazioni geografiche e degli interessi commerciali europei.*

*The work describes, in the context of international relations, the relationship between the TRIPS Agreement and bilateral or interregional agreements with regard to geographical indications. After clarifying that the WTO is not an international organization, the necessary conditions are identified to establish customs unions and free trade areas.*

*About indications of origin, the fundamental aspects of TRIPS are dealt with, also referring to the specific issues referred to future negotiations, offering some ideas to enhance the protection of geographical indications in regional agreements, without prejudice to the territorial effectiveness limited to the signatory countries. In addition, some examples of regional agreements are taken into consideration, including mainly the EU – Mercosur Agreement, highlighting, among other things, how once the agreement has been reached, the delays in approving it are detrimental to the protection of European geographical indications and EU commercial interest..*

□

<sup>(20)</sup> Nel caso dell'Accordo con il Mercosur i tempi sono, a seconda di quale IG, di 5, 7 o 10 anni.