

# Il rapporto tra le indicazioni geografiche registrate nell'UE ed i marchi\*

di Oreste Gerini

La relazione fra indicazioni geografiche (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette - IIGG) e marchi commerciali è assai complessa e, nel tempo, si è evoluta anche grazie ad alcune pronunce della Corte di giustizia dell'UE ma, forse, richiede altri sforzi per comprendere reciprocamente i punti di contatto e le differenze, talora anche sostanziali, fra i due diritti di proprietà intellettuale.

Le norme dell'UE riguardo alla tutela delle denominazioni registrate come indicazioni geografiche (IIGG) sono state, in verità, sempre molto chiare in relazione sia ai marchi già presenti prima della registrazione di una IG che ai depositi di marchi che avvengono dopo la registrazione della IG.

Infatti, in ciascuno dei quattro regolamenti dedicati alle IIGG, ovvero il reg. (UE) n. 1151/2012 (IIGG agricole ed alimentari), il reg. (UE) n. 1308/2013 (IIGG del settore vitivinicolo), il reg. (UE) n. 251/2014 (IIGG vini aromatizzati) e il reg. (UE) n. 2019/787 (IIGG bevande spiritose), è presente un articolo che disciplina tale relazione; in particolare, nel caso di marchi già presenti prima della registrazione di una IG, viene stabilito che i marchi stessi (usati o registrati) possono continuare ad essere usati e rinnovati, stabilendo la coesistenza fra due diritti di PI, mentre per il deposito del marchio successivo alla registrazione della IG esiste un impedimento assoluto alla registrazione o uso di marchi che violano i principi della protezione delle IIGG.

Anche il regolamento (UE) n. 2017/1001 sul marchio nell'UE, riporta, all'art. 7, par. 1, come impedimento assoluto alla registrazione, la previa registrazione di una indicazione geografica (includendo anche le menzioni tradizionali dei vini) o, nel caso di Accordi dell'UE con Paesi terzi o, a seguito dell'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, della richiesta di protezione nell'UE di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche provenienti da altre parti contraenti, notificate e registrate una sola volta, all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a Ginevra. L'articolo citato, infatti, recita: «1. Sono esclusi dalla registrazione:

[...]

j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte».

Va comunque ricordato che le IIGG non sono giuridicamente marchi nel campo della Proprietà Intellettuale ma autonomi e distinti diritti privati.

Il sistema di registrazione e protezione delle IIGG nell'UE viene anche chiamato *sui generis*, per sottolineare la sua differenza rispetto al sistema dei marchi.

Nel mondo, anche grazie alle disposizioni dell'Accordo TRIPs, ciascun Membro dell'OMC ha la facoltà di decidere le modalità di implementazione delle disposizioni nella propria giurisdizione, anche con riferimento alle modalità di registrazione e protezione delle IIGG.

Alla luce della presenza in diversi Paesi membri dell'allora CEE, poi CE ed oggi Unione europea, si è ritenuto – a mio parere giustamente – di istituire un sistema, appunto *sui generis*, separato dal sistema dei marchi ma sempre nel quadro della proprietà intellettuale, in quanto istituti giuridici sostanzialmente differenti e aventi finalità diverse.

---

\* Dal webinar organizzato dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della Settimana della lotta alla contraffazione - 26 ottobre 2021.

Il citato regolamento (UE) n. 2017/1001 all'art. 4 [«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare»] e il codice di proprietà industriale, decreto legislativo n. 30/2005, all'art. 7 [«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare»], infatti, definiscono il campo di applicazione ed i requisiti dei segni atti a costituire un marchio. I marchi collettivi e di certificazione sono particolari categorie di marchi come previsto dal regolamento dell'Unione e dal codice italiano.

Le indicazioni geografiche, in estrema sintesi, sono diritti di proprietà intellettuale e connesse alla registrazione di nomi di prodotti (agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, per il momento), usati nel commercio o nel linguaggio corrente per identificare, uno specifico prodotto ove la qualità, la reputazione o altra caratteristica del bene in questione sia collegata ad una determinata zona geografica, secondo il rapporto di causalità da dimostrare oggettivamente.

Il legame con il territorio e con l'ambiente è talmente forte che di tali produzioni è impossibile la «delocalizzazione». Se pensiamo a marchi commerciali, anche i più importanti del sistema industriale europeo, questi hanno un legame con il territorio di origine praticamente inesistente sotto il profilo sostanziale. L'Amministratore delegato di una qualsiasi società può decidere di trasferire la produzione di uno specifico prodotto (una marca di automobili, una gamma di elettrodomestici o quant'altro) da una certa regione, magari quella in cui il *brend* è nato ed ha acquistato notorietà, ad un'altra dove esistono condizioni più vantaggiose per la sua produzione e/o commercializzazione. Il prodotto continuerà la sua vita industriale mantenendo il nome (il marchio) con cui è noto sul mercato. Con un prodotto a DOP o IGP questo non è possibile. Un caseificio non può spostare la sede in cui produce Grana Padano DOP, per fare un esempio, al di fuori della zona di produzione delimitata dal relativo disciplinare. Nella nuova sede il titolare dell'azienda potrà portare il *know how* delle sue maestranze, la tecnologia impiegata ma, se la sede in cui avrà luogo la produzione sarà al di fuori di quella delimitata dal disciplinare del Grana Padano DOP, potrà produrre formaggi eccellenti, ma non il Grana Padano.

È un sistema giuridico, quello delle IIGG, che ne vede più di 3000, registrate e protette nell'Unione, di cui circa il 21 per cento sono italiane e che, forse, in futuro, mi auguro che possa vedere la registrazione e la protezione anche delle IIGG non agri, come, ad esempio, prodotti dell'artigianato, del vetro, della ceramica, del cristallo, dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del pellame, insomma che non si mangiano e non si bevono. Al momento, l'UE non ha una legislazione in materia di «non agri IIGG» ma, in futuro, la legislazione europea delle «agri IIGG» potrà essere il riferimento imprescindibile, ivi inclusa la stessa procedura oggi vigente per la loro registrazione e tutela che vede il ruolo fondamentale degli Stati membri, e che dovrà essere mantenuta, preservata e valorizzata.

La reputazione delle IIGG travalica i confini nazionali e dell'UE e ci sono fenomeni di violazioni con usi illegali da bloccare anche e, forse, soprattutto in quei Paesi che hanno solo il sistema dei marchi.

Proprio in considerazione della necessità di ottenere un titolo di PI anche in giurisdizioni, prive di un sistema di registrazione e protezione *sui generis* delle IIGG, sanzionabile in casi di violazioni, i Consorzi di tutela riconosciuti dal MIPAAF a svolgere una serie di funzioni pubbliche fra cui la tutela giuridica della IG stesse, possono ottenere la registrazione del marchio in Italia per poi chiedere la sua estensione in altri Paesi non dell'UE.

Per questo, il marchio collettivo è stato, ed è tutt'oggi, un importante strumento giuridico da affiancare al sistema di protezione delle IIGG, utilizzato soprattutto dai Consorzi di tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari, per poter sollecitare la protezione in quelle giurisdizioni in cui esiste solamente il sistema dei marchi e il quadro normativo di *enforcement* (penale e civile), pertinente ai marchi. Laddove non esiste

il Consorzio di tutela, il Ministero ha ritenuto, per le finalità appena citate, di richiedere ed ottenere la registrazione di marchi collettivi, di recente rinnovati anche grazie alla fattiva collaborazione di UIBM. Va anche tenuto presente che esistono differenze per l'*enforcement* delle IIGG e dei marchi.

Relativamente all'*enforcement* civile nell'UE, sia i marchi che le IIGG hanno come base di riferimento la direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (G.U. L 157 del 30 aprile 2004), recepita in Italia con il d.lgs. 16 marzo 2006, n.140 «Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2006.

Nel caso delle IIGG, l'*enforcement* del diritto di PI si articola, a livello amministrativo, con le disposizioni del decreto legislativo n. 297/2004 («Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari») per le IIGG agroalimentari e della legge n. 238/2016 per le IIGG del vino («Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; il così detto «Testo Unico») mentre, a livello penale, il sistema punitivo è impostato su alcuni articoli del codice penale, partendo dall'art. 517 *quater*, introdotto nel 2009 («*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».*

Ricordo anche altri articoli del codice penale, a partire dal 483 («Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico») e seguenti, sempre in materia di falsità in atti.

Va infine evidenziato, in materia di sistema punitivo inerente la materia che stiamo trattando, che in alcuni Stati membri dell'UE, non esiste la perseguibilità penale della violazione delle IIGG, rimanendo una questione a livello amministrativo o civile.

A livello doganale, il regolamento (UE) n. 608/2013 sulla protezione doganale dei diritti di PI alla cui redazione il MIPAAF insieme con il MISE ed altre Amministrazioni avendo come capofila l'Agenzia delle Dogane, hanno dato un contributo fattivo nel coordinamento nazionale. È un importante strumento di contrasto alla contraffazione, relativamente all'ingresso, al transito ed in uscita di merci dall'UE. È in corso la completa digitalizzazione delle *Application for Action* (da AFA in eAFA), ai sensi del citato regolamento, che favorirà la circolazione delle informazioni fra le autorità doganali e di polizia degli Stati membri dell'UE, anche mediante il portale IPEP - IP *Enforcement Portal*, la piattaforma unica dell'UE per le questioni di tutela dei diritti di PI. In tale portale, i dati relativi ai marchi ed alle IIGG sono inseriti dai titolari/detentori accreditati, ai fini della tutela da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie.

In conclusione, le IIGG ed i marchi – in particolare quelli collettivi e di certificazione – sono due istituti giuridici sostanzialmente differenti che, almeno nell'UE in base ai regolamenti dell'Unione, possono coesistere ed essere utilizzati correttamente, tenendo ben presente il quadro normativo e la diversità degli scopi per cui sono nati.