



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

UIBM



EUIPO  
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA  
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

innexa

# LA TUTELA DEI PRODOTTI ATTRAVERSO LE IIGG



Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

*Il presente documento è a cura dell'Avv. Beatrice Marone e dell'Avv. Emanuele Cammareri ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2024" realizzato da Innexa in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).*

## Premessa

Di cosa parliamo quando parliamo di **indicazioni geografiche**? La locuzione, a prima vista, sembrerebbe indicare un concetto ben delineato ma, al contrario, soffre gli strascichi di alcune incomprensioni. Dubbi, infatti, fioriscono non soltanto in relazione ai confini della nozione, ma altresì in merito alla disciplina prevista per la tutela della stessa. La necessità di ottenere chiarimenti è quanto mai impellente, in particolare in vista delle decise modifiche apportate nel contesto della cornice normativa dell'Unione Europea negli ultimi mesi.

Lo scopo perseguito dalla più recente produzione legislativa e, insieme, l'elemento fondante dell'intero sistema eurounitario relativo alle indicazioni geografiche risiede nella **doppia funzione ricoperta dalle stesse**: mentre i consumatori riescono, sulla base delle stesse, a distinguere i prodotti di qualità da quelli che, pur simili, non ne riproducono la totalità delle caratteristiche, ponendole, quindi, alla base del rapporto di fiducia con i produttori, questi ultimi sfruttano la spinta per integrare i propri modelli di business e l'attrattività delle proprie imprese nei confronti del pubblico.

Tuttavia, anche l'Unione nella propria configurazione di organizzazione internazionale sui generis, ottiene **benefici** da un regime debitamente individuato, dettagliato e disciplinato in merito alle indicazioni geografiche che costituiscono, altresì, diritti di proprietà intellettuale.

Nel corso delle decadi, l'Unione ha progressivamente ampliato il livello di attenzione nei confronti dei diritti di privativa citati, nonché attuato misure che alimentano un sempre maggior livello di consapevolezza in cittadini e imprese localizzati negli Stati Membri. Sulla base della premessa secondo cui la proprietà intellettuale è direttamente collegata alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi nuovi e autentici, circostanza di cui è beneficiaria la totalità della collettività, è in vigore dal 2014 la **"Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi"** elaborata dalla Commissione Europea. 

Tale piano di azione evidenzia come un enforcement effettivo dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, contemporaneamente allo sviluppo dello scenario imprenditoriale e degli investimenti, produce un ventaglio di vantaggi, fra i quali rientrano ***"la valorizzazione del potenziale commerciale del capitale intellettuale, ad esempio nella produzione agricola (comprese le indicazioni geografiche e le varietà vegetali)"***. Peraltro, essendo membro sia dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) sia dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), l'Unione inserisce sistematicamente nei propri accordi bilaterali e/o multilaterali, in particolare in ambito commerciale, riferimenti realistici alla tutela concreta delle indicazioni geografiche, tramite un affiancamento di misure amministrative, comprensive dei controlli alle frontiere, alle tradizionali misure giurisdizionali.

Occorre ricordare che rientra nelle Politiche di Qualità dell'Unione l'obiettivo di fornire adeguata tutela alle denominazioni di specifici prodotti, al fine di promuovere quelle che sono le caratteristiche derivanti dall'origine geografica e/o dalle competenze tradizionali ad essa collegate.

Infatti, la possibilità di identificare un prodotto tramite un'Indicazione Geografica (IG) è possibile soltanto sulla base di quello che viene definito come un **"legame specifico" con il luogo di produzione.**



Peraltro, accanto ai regimi di qualità riconosciuti tramite le indicazioni geografiche, che saranno esaminati nei prossimi paragrafi, è necessario sottolineare come siano stati sviluppati ulteriori sistemi sui generis, tra cui i "prodotti di montagna" o i "prodotti delle regioni ultra periferiche dell'UE".

Gli ultimi due strumenti normativi implementati, datati fra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, sono indirizzati verso differenti tipi di azione e, quindi, nei confronti di due macrocategorie di IIGG.

## Le IGG per prodotti artigianali e industriali: il nuovo regolamento 2023

Il primo istinto, al sentire nominare le indicazioni geografiche, è di focalizzare la propria attenzione sui prodotti appartenenti alla filiera agro-alimentare, tralasciando, nella maggior parte dei casi, una categoria alla quale, nel corso del tempo, è, invece, stata attribuita una rilevanza sempre più elevata. Sono i **prodotti artigianali e industriali**, infatti, i **protagonisti** del Regolamento che ha aperto, lo scorso 16 novembre, l'ultima stagione delle grandi novità in tema di indicazioni geografiche all'interno del territorio dei ventisette Stati membri dell'Unione.



Datato 18 ottobre 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023, il **Regolamento (UE) 2023/2411** che vede il Parlamento Europeo ed il Consiglio nel ruolo di co-legislatori, modifica, da un lato, il **Regolamento (UE) 2017/1001** in materia di marchi e, dall'altro il **Regolamento (UE) 2019/1753** in tema di denominazioni di origine e indicazioni geografiche.



Il riferimento ad entrambe le fonti normative citate è una perfetta cartina tornasole non soltanto dell'ampio scenario all'interno del quale tale regolamento andrà a produrre i propri effetti, a partire dal 1° dicembre 2025, ma altresì dello strettissimo collegamento, a cui si è già accennato, fra la tutela dei diritti di privativa connessi alla proprietà industriale e la tutela del pubblico da attuarsi proprio tramite le indicazioni geografiche.

Le radici dell'iniziativa possono ritrovarsi nell'azione congiunta di una molteplicità di attori operanti non soltanto in seno agli enti istituzionali europei, fra cui il Comitato Economico e Sociale e il Comitato delle Regioni, ma altresì dei produttori privati. **Tutti, infatti, individuavano nell'assenza di armonizzazione la ragione primaria all'origine della disparità nel livello di tutela fornito in ciascuno degli Stati membri.**

È da ricordare, peraltro, che il volto dell'Unione, così come oggi configurato, si instaura storicamente su una **concezione di tutela prettamente economica**: il primo passo verso un'entità sovranazionale è, infatti, da individuarsi nella Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nel 1951, alla quale si sono aggiunte, con i Trattati di Roma del 1957, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica (EURATOM). Nel **1967**, le tre sono state racchiuse nella medesima cornice istituzionale e, nel 1993, con il Trattato di Maastricht, **nell'Unione**. Anche fra le quattro libertà di circolazione che costituiscono le fondamenta del progetto unitario – ossia circolazione di merci, persone, servizi e capitali – la forte trazione della parte economica è immediatamente evidente, così come la scelta di inserire nello Spazio Economico Europeo anche Paesi che non rientrano fra gli Stati membri.

“

*“Con l'entrata in vigore di questo regolamento, l'Europa compie un passo fondamentale per la tutela del suo ricco patrimonio di artigianato e prodotti industriali, che gode di fama mondiale – ha dichiarato il **Commissario per il Mercato interno Thierry Breton** –. I numerosi piccoli produttori e aziende a conduzione familiare che realizzano prodotti artigianali tradizionali possono ora beneficiare di una nuova forma di tutela della proprietà intellettuale, analoga a quella esistente per i produttori alimentari e vinicoli. In questo modo aumenterà la fiducia in tali prodotti e la loro visibilità, si potranno mantenere posti di lavoro qualificati e si promuoverà lo sviluppo del turismo, anche nelle zone rurali”.*

*In tale affermazione riecheggia il settimo considerando del Regolamento, il quale ricorda che “la realizzazione di prodotti strettamente collegati a una zona geografica specifica spesso dipende dal know-how locale e si fonda soprattutto sull'utilizzo di metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine di tali prodotti. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali”.*

*Viene evidenziato, altresì, il fatto che “la protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale nel settore agricolo e in quello artigianale e industriale. Si dovrebbero pertanto istituire procedure efficienti per la registrazione, a livello di Unione, di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento dovrebbe assicurare il mantenimento e la valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali”.*

”

I molteplici spunti toccati riassumono efficacemente il percorso culminato nell'approvazione del nuovo regolamento, nato dalla comunicazione della Commissione del novembre 2020, sostenuta dal Parlamento, intitolata **“Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE”** che, all'esito della valutazione di impatto effettuata, ha proposto l'elaborazione di una cornice normativa con le caratteristiche di efficacia e trasparenza. Il fine è lo sfruttamento, nella maniera migliore possibile, dell'assist fornito dall'**Atto di Ginevra** che prevede la possibilità di includere sia i prodotti agricoli sia quelli non agricoli sotto l'egida della tutela fornita dalle indicazioni geografiche.



Secondo la nuova disciplina comunitaria, a beneficiare del nuovo regime introdotto saranno **prodotti artigianali e industriali**: secondo la definizione fornita all'**articolo 4**, i primi corrispondono a quelli realizzati interamente a mano o con un contributo manuale che costituisca una componente importante del prodotto finito, mentre i secondi sono quelli realizzati in modo standardizzato.

L'**articolo 6** elenca, inoltre, alcuni requisiti cumulativi: è necessaria, l'origine in un territorio limitato, almeno una fase di produzione nel medesimo territorio, la presenza di una determinata qualità essenzialmente riconducibile all'origine geografica.

La **procedura di registrazione** è suddivisa in due fasi: le associazioni di produttori dovranno presentare le proprie domande dinanzi all'autorità competente designata in ciascuno Stato membro, completa sia del disciplinare di produzione – atto a dimostrare il possesso dei requisiti menzionati e descrittivo sia delle materie prime sia dei metodi di produzione – sia di un'autodichiarazione attestante la conformità al disciplinare nel momento precedente e successivo alla messa in commercio e tutti i controlli effettuati.

A seguito della mancata proposizione o dell'efficace superamento della fase di opposizione a livello nazionale – ma altresì in caso di applicabilità della dispensa accordata secondo l'articolo 19 – si apre la fase sovranazionale dinanzi all'Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO) che effettuerà, tramite i propri esaminatori, una nuova valutazione di competenza.

Proprio il **ruolo dominante dell'EUIPO** nella procedura descritta rappresenta una delle novità più rilevanti del sistema disegnato dal nuovo Regolamento, mentre, secondo l'**articolo 30**, l'intervento della Commissione resta limitato ai casi in cui la registrazione dell'indicazione geografica proposta sia contraria all'ordine pubblico o le vicende della domanda siano a rischio di pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell'Unione.

In conformità all'**articolo 34**, infatti, in seno all'EUIPO sarà predisposta una divisione dedicata esclusivamente alle indicazioni geografiche che, insieme alle Commissioni di Ricorso, potrà rivolgersi, su richiesta della Commissione, al comitato consultivo. Lo scopo di tale previsione è fornire la possibilità di ottenere pareri su quelle che vengono definite dal Regolamento come "questioni orizzontali", ossia riferite alla valutazione dei criteri qualitativi e del legame fra caratteristiche del prodotto e origine geografica, alla dimostrazione della reputazione di un prodotto, alla determinazione del carattere generico di un nome, al rischio di confusione del consumatore in caso di conflitto fra indicazioni geografiche e segni distintivi, un tema che sarà approfondito nel successivo paragrafo 4.

Le indicazioni registrate saranno inserite nel registro elettronico istituito e mantenuto secondo l'**articolo 37** che affiancherà quello già attivo in merito alle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e agroalimentari. Anche in relazione a questi ultimi, molteplici cambiamenti sono stati posti in essere recentemente.

## Le IGG per prodotti agroalimentari: il nuovo regolamento 2024

Gli sforzi dell'Unione non sono, infatti, culminati soltanto in una novità assoluta come la prima disciplina sulle indicazioni geografiche relative ai prodotti artigianali e industriali, ma hanno, altresì, avuto come conseguenza una risistemazione delle colonne portanti relative ai risultati della produzione agro-alimentare. Con il **Regolamento (UE) 2024/1143** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, l'obiettivo dichiarato è la riunione all'interno di un unico testo di quelle che sono state, per lungo tempo, discipline settoriali e parallele.

Tale testo, infatti, modifica il **Regolamento 1308/2013** dedicato all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il **Regolamento 2019/787** avente ad oggetto le cosiddette "bevande spiritose" e il **Regolamento 2019/1753** connesso all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona. Inoltre, il regolamento 2024 abroga totalmente il **Regolamento 1151/2012** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

***Quali le ragioni di una decisa inversione di rotta rispetto ad un sistema di tutela approntato non più di una decina di anni fa?***

Parlamento europeo e Consiglio, ossia i co-legislatori, rendono chiari i motivi della scelta sin dal secondo considerando, evidenziando la connessione fra la misura e il cosiddetto Green Deal europeo, titolo con il quale si identifica il pacchetto di iniziative strumentali al raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Tra le politiche messe in atto, compare la creazione e lo sviluppo di un sistema alimentare "equo, sostenibile, più sano e rispettoso dell'ambiente", accessibile a tutti i cittadini. In conformità a tale linea operativa, la Commissione ha proposto in data 20 maggio 2020 la comunicazione relativa ad una strategia "**dal produttore al consumatore**": l'invito corrisponde, da un lato, all'introduzione di determinati criteri di sostenibilità e, dall'altro, ad un ulteriore rafforzamento del quadro già in essere in tema di indicazioni geografiche. In particolare, al quarto considerando si rende esplicita la volontà di "rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare" insieme ad un punto di vista secondo il quale "l'attenzione dovrebbe essere rivolta ai piccoli produttori, in particolare a quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali".

In tal senso, **l'articolo 32** identifica i compiti dei gruppi di produttori in una molteplicità di attività: dall'elaborazione dei disciplinari all'accordo sull'identificazione delle pratiche sostenibili, dalla localizzazione di azioni per migliorare le prestazioni delle indicazioni geografiche in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica sino alla tutela delle stesse. Tutela che si ramifica nelle due direzioni indicate alle lettere b) e c) del suddetto articolo:

- da un lato, i gruppi di produttori dovranno rappresentare i propri membri all'interno delle reti operanti allo scopo di tutelare la proprietà intellettuale e dinanzi agli organismi nazionali e sovranazionali di lotta alla contraffazione;
- dall'altro, è data la via libera ad un ventaglio di azioni mirate a contestare, sia dinanzi all'autorità giudiziaria sia nelle competenti sedi amministrative, i comportamenti di terzi ritenuti lesivi o a rischio di pregiudizio per la reputazione o il valore dell'indicazione geografica.

### **Occorre, a questo punto, identificare e suddividere le indicazioni geografiche maggiormente rilevanti in campo agro-alimentare.**

Per ottenere la **Denominazione di Origine Protetta (DOP)** occorre che ciascuna delle fasi del processo di produzione, trasformazione e preparazione avvenga nella regione specificamente indicata. Un dettaglio ulteriore si riferisce ai vini, le cui uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui tale vino è prodotto.

Lo scopo dell'**Indicazione Geografica Protetta (IGP)**, invece, si diversifica: non si tratta, infatti, di una caratteristica oggettiva e misurabile collegata alla localizzazione del procedimento produttivo, bensì del fatto che una specifica qualità, una determinata reputazione o un'ulteriore particolare caratteristica del prodotto sia attribuibile all'origine geografica della stessa. Con riferimento alla maggior parte dei prodotti che godono della tutela fornita dall'IGP, **è necessario che almeno una fase**, tra produzione, lavorazione e preparazione, **sia effettuata nello specifico territorio geografico localizzato dall'Indicazione**. In relazione ai vini, invece, è fissato il parametro numerico secondo il quale occorre che via sia una corrispondenza fra la provenienza di almeno l'85% dell'uva utilizzata e il territorio di effettiva produzione del vino.

Mentre la doppia fase, a livello nazionale ed eurounitario, si presenta in linea con quanto disciplinato dal Regolamento 2023, l'ente competente per la seconda si distingue restando il compito conferito alla Commissione. Ad essa, inoltre, viene richiesto tramite l'articolo 35 di collaborare con EUIPO stabilendo le disposizioni relative all'istituzione di un sistema di condivisione di informazioni e allarme, che dovrà essere gestito da quest'ultimo, con riferimento alla tutela dei nomi a dominio. Altra introduzione rilevante è, inoltre, la disciplina di cui all'articolo 27, relativa alle IIGG relative a prodotti utilizzati come ingredienti di prodotti trasformati.

Nella rinnovata configurazione proposta e adottata, restano, tuttavia, interessanti punti di domanda e numerose questioni aperte con riferimento all'auspicato equilibrio da instaurarsi con riferimento a due distinte esigenze di tutela, che richiedono l'intervento di una molteplicità di attori in continuo dialogo e, a volte, in contrasto gli uni con gli altri.

## Tra tutela della proprietà intellettuale e protezione del consumatore: il bilanciamento in itinere

Una molteplicità di questioni, infatti, sono emerse a partire dal nuovo approccio che entrambi i Regolamenti citati esprimono nei confronti della coesistenza fra diritti di privativa industriale – tra i quali, in particolare, sono presi in considerazione i marchi – e il nuovo livello di tutela, più stringente, conferito alle indicazioni geografiche.

La consapevolezza che la questione necessita di approfondimento sembra essere stata tenuta presente dagli autori delle fonti normative che, a titolo di esempio nel considerando gli **articoli 38 e 39 del Regolamento 2024**, evidenziano come sia opportuno chiarire *“l’ambito di applicazione della protezione concessa a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le limitazioni alla registrazione di nuovi marchi commerciali [...] che sono in contrasto con la registrazione delle indicazioni geografiche”* nonché *“la relazione fra marchi commerciali e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l’invalidazione dei marchi e la coesistenza fra marchi e indicazioni geografiche”*.

Tale rapporto è regolato dai successivi **articoli 30 e 31**: il primo afferma che la registrazione di un nome in quanto indicazione geografica debba essere bloccata laddove essa possa indurre in errore il consumatore in merito alla vera identità del prodotto, in presenza di un anteriore marchio commerciale utilizzato in commercio dotato di reputazione e fama. Laddove, invece, il marchio sia stato depositato, registrato o usato in buona fede – quando previsto dalla normativa competente – in una finestra temporale anteriore al deposito di una domanda di indicazione geografica successivamente concessa, la coesistenza è possibile anche qualora l’uso si ponga in violazione dell'**articolo 26**, limitatamente alla circostanza in cui non sussistano, nel caso considerato, i precisi motivi di nullità e decadenza indicati nella **Direttiva (UE) 2015/2436** e nel **Regolamento (UE) 2017/1001**, entrambi relativi marchi di impresa. A completare la disciplina, il *paragrafo 1* dell'**articolo 31** afferma che *“una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l’articolo 26 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica”*.

Non soltanto la configurazione finale del testo, ma altresì i vari passi che hanno condotto verso tale risultato devono, necessariamente, essere analizzati. Infatti, nel testo proposto dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo del 18 ottobre 2022, si proponeva di inserire, all’interno dell’articolo 102 del Regolamento 1308/2013, la previsione secondo cui *“Qualsiasi registrazione a nome di una persona diversa da gruppo di produttori di un marchio che incorpora, imita o evoca il nome protetto da un’indicazione geografica è respinta”*, emendamento successivamente riproposto dal Parlamento Europeo in data **1° giugno 2023**.

**La ratio della previsione è chiara**, evidenziando in maniera cristallina la volontà di garantire, come peraltro espressamente, più volte, indicato dalle stesse istituzioni europee, un ruolo di estrema preminenza per le associazioni di produttori. Tuttavia, tramite il testo finale dell'**articolo 84 del Regolamento 2024**, si è preferito procedere alla totale abrogazione del suddetto **articolo 102**, il quale risulta sostituito dalla disciplina indicata all'**articolo 31**. Il testo di tale parte contiene un rimando all'**articolo 26**, più volte citato, in conformità al quale *"Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro:*

*a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;*

*b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;*

*c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;*

*d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto".*

Sebbene una definizione dell'"evocazione" citata alla lettera b) sia fornita al considerando **35**, secondo cui essa si verifica *"laddove un collegamento con il prodotto designato [...] è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto"*, la configurazione attuale del testo pare lasciare ancora spazio al confronto su determinati temi che potranno essere affrontati, secondo la comune prassi dell'Unione, soltanto successivamente all'entrata in vigore dello stesso, ossia dopo il 15 maggio 2024.

**Il vero test per la tenuta di quanto previsto dai testi normativi di matrice eurounitaria, infatti, risulta essere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia, ma altresì i rinvii pregiudiziali che sono formulati alla stessa in conformità all'articolo 267 TFUE.**

Infine, occorre ricordare che, in una molteplicità di occasioni, è stato ed è attualmente possibile verificare come ***l'approccio dell'EU IPO e della Corte di Giustizia sia completamente ancorato a poli opposti*** nel momento in cui gli stessi sono chiamati a trattare fenomeni di convergenza e divergenza fra marchi e indicazioni geografiche. Infatti, secondo la prospettiva di EU IPO, al fine di ottenere la registrazione di una domanda di marchio incorporante una indicazione geografica, è sufficiente applicare alle liste di prodotti e servizi rivendicati da tale marchio una limitazione che identifichi soltanto quelli in conformità al relativo disciplinare.

La modifica apportata al citato articolo 102 del Regolamento 1308/2013 da parte del **Regolamento (UE) 2117/2021** e la successiva abrogazione del medesimo articolo aprono scenari, forse, inattesi. È, infatti, rilevante notare come le dispute innestate dinanzi all'EU IPO sul tema siano state sospese\* poiché il relativo esito sarà strettamente influenzato dalla posizione che il Tribunale dell'Unione Europea prenderà in merito al caso T-239/23 attualmente in esame, la quale è identificata come foriera di *“un impatto molto importante, se non decisivo, sulla prassi dell'EU IPO in materia di limitazione di marchi nei conflitti con le IG” \*\**.

**[\*] Tra cui la decisione del 15 giugno 2023 relativa al caso R 1761/2022-5, la decisione del 7 agosto 2023 relativa al caso R 2248/2022-4 e la decisione del 9 agosto 2023 relativa al caso R 2272/2022-4.**

**[\*\*] P. Veronesi, Possibili sviluppi nella prassi EU IPO sui conflitti fra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori, in Rivista dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, ottobre 2023, n. 2.**

## La situazione italiana

È di particolare interesse analizzare le modalità con cui l'Italia si inserisce all'interno delle continue evoluzioni del panorama eurounitario con riferimento al tema delle indicazioni geografiche. È del **27 dicembre 2023 la legge n. 206** intitolata **“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”**, entrata in vigore l'11 gennaio 2024. La medesima non risulta attuativa dei Regolamenti menzionati – i quali, proprio per la natura giuridica, non necessitano di implementazione a livello nazionale –, ma ne condivide certamente lo spirito. In relazione al Regolamento 2023 spicca **l'articolo 42**, che, al primo comma, enuncia che *“La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicali in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine”*.

A tale scopo, gli articoli successivi provvedono a fornire la cornice legislativa per i disciplinari di produzione, l'associazionismo fra produttori, nonché alcune agevolazioni economiche che dovranno essere successivamente dettagliate.

Una disciplina in divenire, dunque, che si interseca con quella già in essere, a livello nazionale, con riferimento alle indicazioni geografiche relative ai prodotti agroalimentari, i quali risultano specialmente rilevanti per l'economia italiana.

Infatti, sono ben **quattrocentodieci i vini e centosettantaquattro i cibi** che hanno ottenuto, nel corso del tempo, la **Denominazione di Origine Protetta** sul territorio italiano, **oltre a duecentosessantasette prodotti** coperti dall'**Indicazione Geografica Protetta** e **trentacinque** tra bevande spiritose e vini aromatizzati per le quali è stata fornita la relativa **Indicazione Geografica**.

Entrambe le ramificazioni seguite a livello eurounitario nell'alveo delle indicazioni geografiche rientrano sul terreno regolato dal **Codice della Proprietà Industriale** – ossia il **decreto legislativo n. 30/2005** e successive modificazioni – che, all'**articolo 29**, identifica come oggetto di tutela e protezione *“le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”*. Una tutela le cui linee fondamentali sono rapidamente tratteggiate dall'articolo successivo, in conformità al quale risulta vietato l'uso non soltanto di indicazioni geografiche e denominazioni di origine, ma altresì di *“qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto”* atti ad indicare o suggerire una provenienza del prodotto diversa dal luogo di origine o il possesso di qualità proprie dei prodotti provenienti da località designate da indicazioni geografiche. Peraltro, tale divieto interviene soltanto per i casi in cui le circostanze appena menzionate siano idonee, da un lato, a trarre in inganno il pubblico o, dall'altro, a comportare un indebito sfruttamento della reputazione della denominazione protetta.

Allo stesso punto paiono collegarsi anche le modifiche apportate con il decreto legge n. 34/2019 che inserisce nell'**articolo 144** del medesimo CPI il comma 1-bis relativo alle pratiche di cosiddette **“Italian Sounding”**, ossia quelle *“finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti”*, rispetto alle quali sono ampliati i rimedi riferiti agli atti di pirateria, ossia i comportamenti contraffattori posti in essere con l'elemento soggettivo del dolo e l'elemento oggettivo della sistematicità.

Presso quello che tradizionalmente è stato identificato come Ministero dello Sviluppo Economico, trasformatosi recentemente nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato contestualmente istituito, tramite **l'articolo 145 del CPI**, il **Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding**. Tale ente ha inserito nella propria **Agenda interventi e settori prioritari per il biennio 2021-2023** e, con riferimento al dominio dell'agroalimentare, ha attestato la volontà di prevedere nuove disposizioni normative per introdurre nel CPI, in maniera esplicita, l'esclusione dalla registrazione di marchi passibili di risultare evocativi rispetto a indicazioni geografiche e denominazioni di origine. 

Tale modifica è stata apportata alla **lettera b) dell'articolo 14** CPI tramite **la legge n. 102/2023** che, a partire dall'8 agosto dello stesso anno, impedisce la registrazione come marchi di impresa di *"segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione Europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione Europea sono parte"*.

L'anticipo del legislatore italiano rispetto ai tempi necessari per il legislatore eurounitario non è sorprendente, così come non sorprende il fatto che lo stesso rapporteur del Regolamento 2024 sia il **MEP italiano Paolo De Castro**, con un passato di docenza universitaria in Economia e Politica Agraria, affiancato dagli shadow rapporteurs Tolleret e Gruffat (Francia), Auguilar e Rodriguez Palop (Spagna) e Amaro (Portogallo). Tali Paesi, insieme alla Grecia, rappresentano **i primi cinque per quantità di nomi registrati**, dimostrando come una sempre più consapevole sensibilità, rispetto alle conseguenze economiche della tutela, conduca ad un rafforzamento delle misure che a livello legislativo ed esecutivo sono attualmente e saranno, nel prossimo futuro, poste in essere con questo chiaro obiettivo. Gli Stati membri che negli anni bui della crisi economica erano identificati con l'acronimo di **"PIGS"** – adottato per il proprio significato dispregiativo dalla stampa anglosassone per indicare gli Stati economicamente più deboli – sembrano, infatti, aver trovato nella volontà di protezione delle indicazioni geografiche non soltanto una strategia di tutela astratta dei diritti dei propri cittadini, ma altresì una maniera concreta di veicolare i propri punti di forza al fine di una drastica accelerazione economica. 

## **Spunti di riflessione**

***A cura dell'Avv. Beatrice Marone e dell'Avv. Emanuele Cammareri***

La tematica connessa alle indicazioni geografiche è ampia, sfaccettata e colma di implicazioni in tema di concorrenza, di tutela del consumatore e, ovviamente, di diritti di privativa industriale. A ciò, si aggiunga la magmatica configurazione normativa a livello di Unione Europea, nonché la molteplicità di accordi con Stati terzi atti a predisporre livelli di protezione coerenti altresì al di fuori dell'Unione Europea. Le circostanze correnti costituiscono spunti rilevanti per gli esperti del settore, ma sono altresì forieri di analisi che i produttori sono chiamati a tenere in debita considerazione. L'adesione a un gruppo, infatti, pare essere divenuta premessa essenziale per l'ottenimento della tutela rafforzata, allo scopo di escludere, invece, coloro che preferiscono condurre la propria attività individualmente, pur conformandosi al relativo disciplinare predisposto. Esaminando le questioni poste dall'angolo visuale del rapporto fra le istituzioni e gli uffici dell'Unione, sarà interessante osservare quale prospettiva sarà adottata dalla Tribunale ed, eventualmente, dalla Corte di Giustizia in merito alla necessità di individuare un equilibrio fra le esigenze del mercato e i bastioni a difesa del consumatore. Le misure adottate in alcuni Stati potranno essere spunti di riflessione sulle future azioni da intraprendere, a livello nazionale e/o internazionale, osservando la situazione presente non come un punto di arrivo, ma come un nuovo capitolo.