



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

# Diritto comparato della proprietà intellettuale

## Lezione 13 – Indicazioni geografiche

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2020-2021

Roberto Caso

# L'ordine del ragionamento

1. Caso e problema
2. Indicazioni geografiche
3. Una possibile soluzione al problema

# 1. Caso

- L'impresa X fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania) che distribuisce da almeno 25 anni. L'impresa X usa il termine «balsamico» sulle etichette di prodotti a base di aceto che non rispondono al disciplinare della denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)»
- Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e l'associazione di produttori di prodotti recanti la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» agiscono in giudizio per la tutela dell'indicazione geografica protetta

# 1. Problema

- L'uso del termine «balsamico» sulle etichette di prodotti a base di aceto che non rispondono al disciplinare della denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» costituiscono violazione di tale denominazione?



## 2. Tema risalente: origine e qualità

- Legame tra luogo di origine e qualità del prodotto (fattori ambientali e umani)
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883
- Accordo di Madrid sulle false o ingannevoli indicazioni di provenienza del 1891

## 2. Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche

- Denominazioni di Origine (DO)
- Indicazioni Geografiche (IG)
- Sistema delle fonti complesso: accordi internazionali, diritto dell'UE e normativa nazionale (meramente integrativa di quella unionale)

## 2. Oggi protezione complessa

- Protezione internazionale: TRIPs e Free Trade Agreements (accordi bilaterali o plurilaterali)
- Protezione ad hoc.: ad es. Unione Europea e stati membri
- Protezione mediante i marchi: di certificazione, collettivi
- Protezione ibrida: ad hoc solo per alcuni prodotti agroalimentari

## 2. TRIPs – Art. 22 par. 1

- 1. **Geographical indications** are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given **quality, reputation or other characteristic** of the good is essentially attributable to its **geographical origin**.



## 2. TRIPs – Art. 22 par. 2

- 2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:

**(a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;**

(b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10*bis* of the Paris Convention (1967).

## 2. TRIPs – Art. 22 par. 2

- 3. A Member shall, *ex officio* if its legislation so permits or at the request of an interested party, **refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.**

## 2. Protezione unionale

- Regolamento n. 2081/1992
- Regolamento n. 510/2006
- Regolamento n. 1151/2012
- Percorso differenziato per il vino: reg. 1234/2007

## 2 Politica agricola UE: dalla quantità alla qualità

Ferrari 2012

Differenziazione in termini qualitativi:

- **Migliore equilibrio di mercato** (segmentazione della domanda e dell'offerta)
- **Sostegno ai produttori** con la creazione di mercati di nicchia
- **Vantaggio per i consumatori** (prodotti di qualità ed esigenza di ricevere informazioni)
- **Beneficio sociale** derivante dal mantenimento della popolazione rurale in zone svantaggiate o periferiche

## 2. Reg. 1151/2012: art. 5 – Denominazione di origine

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un **luogo, regione** o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) la cui **qualità** o le cui **caratteristiche** sono dovute **essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani**; e
- c) **le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.**

## 2. Reg. 1151/2012: art. 5 – Indicazione geografica

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un determinato **luogo, regione o paese;**
- b) alla **cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;** e
- c) la cui produzione **si svolge per almeno una delle sue fasi** nella zona geografica delimitata.

## 2. Reg. 1151/2012: art. 7- Disciplinare

Ferrari 2012

Documento tecnico che contiene

- le **specifiche tecniche** per la produzione e commercializzazione
- gli elementi utili a dimostrare l'esistenza di un **legame** tra il prodotto finale e una o più caratteristiche di tale prodotto

## 2. Reg. 1151/2012- Registrazione

- Registrazione presso lo Stato membro
- Registrazione unionale
- Procedura di opposizione; procedura di impugnazione ex post



## 2. Reg. 1151/2012

### *Articolo 13*

#### **Protezione**

1. I nomi registrati sono protetti contro:
  - a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
  - 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 o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
  - 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 o sui documenti relativi 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.

## 2. Disciplina italiana: cenni

- Art. 29 e 30 c.p.i.
- L. 238/2010 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 302
- L. 125/1954 Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi



Fonte M. Scotti, Italian sounding, il "tarocco" che affossa l'agroalimentare Made in Italy, Economy, 22.3.2021

<https://www.economymagazine.it/news/2021/03/22/news/italian-sounding-il-tarocco-che-affossa-l-agroalimentare-made-in-italy-44867/>

### 3. Una possibile soluzione al problema: Corte giustizia 4 dicembre 2019 C-432/18

- L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.

### 3. Argomenti

- 26. Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, nel caso di una denominazione «composta» registrata conformemente al regolamento n. 2081/92, il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nel regolamento recante registrazione della stessa, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una delle parti di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta. La Corte ha precisato infatti che, anche qualora risultasse essere esatto che dall'articolo 13 del regolamento n. 2081/92 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione si estende non solo alla denominazione composta in quanto tale, ma anche ad ogni sua componente, **ciò avviene solo se tale componente non è né un termine generico né un termine comune** (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97, EU:C:1998:274, punti 37 e 39).

### 3. Argomenti

- **33. Risulta quindi inequivocabilmente dai considerando del regolamento n. 583/2009 che i termini non geografici dell'IGP di cui trattasi, vale a dire «aceto» e «balsamico», la loro combinazione e le loro traduzioni non possono beneficiare della protezione conferita dal regolamento n. 510/2006 e che è ormai assicurata dal regolamento n. 1151/2012 all'IGP «Aceto Balsamico di Modena».**

### 3. Argomenti

- 34. Inoltre, da un lato, è **pacifico che il termine «aceto» è un termine comune**, come già constatato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 1981, Commissione/Italia, 193/80, EU:C:1981:298, punti 25 e 26). **Dall'altro lato, il termine «balsamico» è la traduzione, in lingua italiana, dell'aggettivo «balsamique», che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l'aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce.** Si tratta quindi, anche in questo caso, di un termine comune ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza.

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>



# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633