

**SPHERIENS**

**Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari: quadro normativo e prospettive di riforma**

**Avv. Valeria Zanon**

Seminario INDICAM-Fondazione Forense Firenze, 28 settembre 2023

**1) I diversi sistemi di tutela delle indicazioni geografiche**

**2) I regolamenti eurounitari e la proposta di riforma**

**3) Il codice della proprietà industriale e le modifiche di cui alla Legge 24 luglio 2023, n. 102**

**SPHERIENS**

# **1) I diversi sistemi di tutela delle indicazioni geografiche**

SPHERIENS

## Indicazioni geografiche:

### QUALIFICATE

segni distintivi ad uso plurimo espressivi di un particolare legame (c.d. *milieu géographique*) tra il prodotto che contraddistinguono e il territorio di provenienza, da cui il prodotto deriva (garantendole) *i*) determinate caratteristiche merceologiche o qualità, in forza di fattori naturali (ambientali, geologici e climatici) e/o umani (tecniche e tradizioni produttive note e accreditate) tipici della zona geografica di provenienza; oppure *ii*) anche solo la sua reputazione - es. Regolamenti UE

VS

### SEMPLICI

indicano la mera origine geografica del prodotto - es. Denominazioni Comunali (De.Co.)?

Legge reg. Liguria n. 11/2018

Legge reg. Campania n. 7/2021

Legge reg. Basilicata n. 23/2022

Legge reg. Sicilia n. 3/2022



Corte Cost. n. 75/2023



## Diversi regimi di protezione (requisiti e ampiezza della tutela):

- Accordi internazionali multilaterali o bilaterali («protezione su lista»), normativa europea e nazionale
- Sistemi basati sulla **registrazione** VS sistemi che non presuppongono la registrazione
- Tutela contro **qualsiasi sfruttamento indebito della reputazione** VS tutela limitata agli **usi ingannevoli**



- **Convenzione d'Unione di Parigi (1883)**

Art. 10.1 - utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto

- **Accordo di Madrid (1891)**

Art. 1.1 - utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione «*fausse o fallacieuse*» relativa alla provenienza del prodotto

Art. 3-*bis* – qualsiasi pubblicità suscettibile di trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti



- **Accordo TRIPs (1994) - Artt. 22 e ss.**

(attuazione in Italia con d.lgs. 198/1996, art. 31 —> Codice della proprietà industriale)

«Indicazioni geografiche»: le 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 —> *milieu géographique*

Tutela solo contro l'inganno, salvo che per le indicazioni afferenti vini e alcolici

- **Sistema di Lisbona: Accordo di Lisbona (1958) + Atto di Ginevra (2015)**

(Decisione UE n. 1754/2019 e Regolamento UE n. 1753/2019 —> adesione dell'UE)

«Denominazioni di origine» (Accordo di Lisbona) e «Indicazioni geografiche» (Atto di Ginevra) —> *milieu géographique*

Registrazione internazionale presso l'OMPI (la denominazione o indicazione non può divenire generica ma la registrazione può essere invalidata rispetto al territorio di una parte contraente)

Protezione estesa a qualsiasi sfruttamento indebito della reputazione

## **2) I regolamenti europolitari e la proposta di riforma**

SPHERIENS

# I regolamenti eurounitari e la proposta di riforma

**Regolamento UE n. 1151/2012**  
(prodotti agricoli e alimentari + prodotti vitivinicoli aromatizzati)

**Regolamento UE n. 1308/2013**  
(prodotti vitivinicoli)

**Regolamento UE n. 787/2019**  
(bevande spiritose)

Proposta della Commissione UE COM(2022)  
134 final

Proposta della Commissione UE COM(2022)  
174 final per le indicazioni geografiche dei  
prodotti artigianali e industriali («non agri»)

## Regolamento UE n. 1151/2012



**DOP**

nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, le 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 le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata

### • Requisito del *milieu géographique*



**IGP**

nome che identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata



## STG

nome di uno specifico prodotto agricolo o alimento ottenuto con metodi di produzione/trasformazione/composizione, materie prime o ricette tradizionali



correttezza «gastronomica» del prodotto



può essere riprodotto ovunque



- Registrazione della DOP/IGP con regolamento della Commissione

2 fasi: nazionale (nello Stato membro di origine) e davanti alla Commissione UE

opposizione

(qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro interessato)

opposizione

(altri Stati membri o Paesi terzi, e qualsiasi persona fisica o giuridica ivi stabilita o residente)

(la DOP/IGP registrata non può divenire generica o essere invalidata)

- Disciplinare di produzione

Definisce la produzione tipica (principali caratteristiche del prodotto, zona geografica rilevante, metodi di produzione ed eventualmente di confezionamento, ove debba avvenire nel luogo di produzione, elementi che individuano il legame con il luogo di origine, soggetti deputati alla verifica del rispetto del disciplinare)

- Tutela estesa a qualsiasi sfruttamento indebito della reputazione (art. 13.1)

DOP/IGP protette 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 consente 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 possono indurre in errore sulla sua origine;
- d) **qualsiasi altra pratica** che possa **indurre in errore** il consumatore sulla vera origine del prodotto.

- Disciplina dei rapporti con i marchi commerciali

Non può essere registrato, o se registrato è annullato, il marchio posteriore il cui uso violerebbe l'articolo 13.1 e che riguarda un **prodotto dello stesso tipo** (art. 14.1).

## La proposta di riforma della Commissione UE COM(2022) 134 final

**OBIETTIVI** → migliorare e rendere più efficiente la disciplina attuale, promuovendo l'adozione delle IG

- semplificazione, precisazione e razionalizzazione della normativa in materia (registrazione, modifiche al disciplinare, cancellazione), unificazione delle norme comuni ai tre settori considerati mantenendo le specificità
- rafforzamento della tutela
- promozione della produzione sostenibile di prodotti IG
- precisazione e rafforzamento del ruolo delle associazioni dei produttori
- miglioramento della percezione del mercato e della conoscenza delle IG da parte dei consumatori

## In particolare...

- precisazione nella definizione di DOP/IGP dei prodotti agroalimentari quanto alle «**caratteristiche**»: *«possono comprendere pratiche di produzione tradizionali, proprietà tradizionali del prodotto e pratiche agricole che tutelano valori ambientali tra cui la biodiversità, gli habitat, il paesaggio e le zone ambientali riconosciute a livello nazionale»*; non possono essere oggetto di DOP/IGP i prodotti agricoli che sono **contrari all'ordine pubblico** e che **non possono essere immessi nel mercato interno**;
- sostenibilità: possibilità per i produttori di concordare impegni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica da rispettare nella produzione del prodotto DOP/IGP, valorizzandoli nel disciplinare di produzione;
- tutela:

definizione di **evocazione** (espunta dal Parlamento UE)

**prodotti comparabili** (considerando 19): per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti registrati è opportuno tener conto di **tutti i fattori pertinenti**, che dovrebbero includere se i prodotti presentano **caratteristiche oggettive comuni**, quali il metodo di produzione, l'aspetto fisico o l'impiego della stessa materia prima; **in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento**; se sono spesso **distribuiti attraverso gli stessi canali** e se sono soggetti a **norme di commercializzazione analoghe** → Corte Giust. 14 luglio 2011, in C-4/10 e C-27/10, *Cognac*;



in ambito online, **revoca/trasferimento del nome a dominio** registrato in malafede o comunque il cui uso costituisca violazione di una DOP/IGP + **SISTEMA DI ALERT EUIPO**;

la protezione concerne anche: *i)* **i nomi a dominio** che contengono un'indicazione geografica registrata o coincidono con essa; *ii)* qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata anche **nelle informazioni fornite su siti web (o nei nomi di dominio)** relative al prodotto considerato; e *iii)* i prodotti venduti mediante **vendita a distanza, come il commercio elettronico**; nonché *iii)* i prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica; e *iv)* i prodotti fabbricati nell'Unione e **destinati all'esportazione** e alla commercializzazione in Paesi terzi → Corte Giust. 14 luglio 2022, in C-159/20, *Feta*;

**ingredienti**: un'IG può figurare nell'elenco degli ingredienti di un prodotto trasformato a condizione che l'uso sia conforme a correttezza professionale e non pregiudichi la notorietà dell'IG mentre non può essere utilizzata nel nome del prodotto, nella restante etichettatura, nell'imballaggio o nella pubblicità, **salvo che su accordo scritto con i produttori del prodotto IG**;

- **rapporti fra marchi e DOP/IGP**: un marchio successivo il cui uso violerebbe una DOP/IGP non può essere registrato, o se registrato è annullato, **anche se non riguarda un prodotto dello stesso tipo**.

# **l'emendamento «anti-Prošek»: DOP/IGP e menzioni tradizionali dei vini**

## **Art. 112 Reg. UE n. 1308/2013**

### **Definizione**

Per «menzione tradizionale» si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:

- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o
- b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

## l'emendamento «anti-Prošek»

DOP  
Prosecco



Menzione  
Tradizionale  
Prošek



SPHERIENS

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari: quadro normativo e prospettive di riforma

## **l'emendamento «anti-Prošek»**

### **RAPPORTI TRA MENZIONI TRADIZIONALI E DOP/IGP**

La registrazione di una menzione tradizionale il cui uso violerebbe una DOP/IGP è respinta o annullata se la domanda di registrazione è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della DOP/IGP.

**3) Il codice della proprietà industriale e le modifiche di cui alla Legge 24 luglio 2023, n. 102**

SPHERIENS

# Il codice della proprietà industriale

## Sezione II – Indicazioni geografiche

### Art. 29

#### Oggetto della tutela

1. Sono protette 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.

→ *milieu géographique*

## Art. 30 Tutela

1. **Salva la disciplina della concorrenza sleale**, salve le convenzioni internazionali in materia e **salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede**, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico **o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta**<sup>\*</sup>, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

\* D.lgs. 13 agosto 2010, n.131

## Art. 14.1 c.p.i.

### Liceità e diritti di terzi

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- b) i 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;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
- c-bis*) **i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche\***;
- c-ter*) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla normativa dell'Unione Europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle **menzioni tradizionali per i vini**\*;
- c-quater*) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla normativa dell'Unione Europea relativa alla protezione delle **specialità tradizionali garantite** o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte\*;

\* D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15



## Nuova lett. b) dell'art. 14.1 c.p.i.

- b) i 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\***;

\* Legge 24 luglio 2023, n. 102

SPHERIENS

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

[valeria.zanon@spheriens.com](mailto:valeria.zanon@spheriens.com)

[linkedin.com/company/spheriens](https://www.linkedin.com/company/spheriens)

[www.spheriens.com](http://www.spheriens.com)