

ANALISI GIURIDICA DEL FENOMENO “ITALIAN SOUNDING” NEGLI USA



a cura dell'IPR Desk – New York

ANALISI GIURIDICA DEL FENOMENO “ITALIAN SOUNDING” NEGLI USA

Il lavoro di analisi giuridica sul fenomeno dell’Italian Sounding e’ stato redatto da:

Donatella Iaricci, Responsabile dell’IPR Desk New York
Sabina Lepre Leva, Esperto legale dell’IPR Desk New York

Si rammenta che questa scheda ha scopi puramente informativi e di orientamento e non costituisce un parere legale; si rimanda alle normative vigenti negli Stati Uniti che fanno testo nella versione originale in lingua inglese.

Copyright © 2010 IPR Desk NY-ICE. All right reserved
2a edizione

Aprile 2011

INDICE

	Pag.
Premessa	4
1. Il contesto normativo: gli accordi internazionali e le legislazioni USA e UE che regolano le I.G.	5
Gli aspetti problematici a cui vanno incontro i prodotti DOP/IGP negli USA	5
La regolamentazione internazionale sulle Indicazioni Geografiche: dalle Convenzioni internazionali alle Disposizioni previste dall'OMC	7
La normativa USA in materia di Indicazioni Geografiche	10
L'istituto del marchio come tutela di una I.G.: differenze giuridiche fra Italia e Stati Uniti	11
Il modo in cui gli Stati Uniti proteggono le I.G.	12
Certification marks nella legislazione USA	13
Requisiti per la registrazione di un marchio	14
La registrazione federale e statale	14
Documenti a corredo della domanda	15
Come depositare una domanda	16
Iter d'esame	16
Durata	17
La posizione USA rispetto a modifiche degli Accordi TRIPs in materia di Indicazioni Geografiche	17
Il Pacchetto Qualita': gli orientamenti dell'Unione Europea in materia di DOP/IGP	19
La posizione dell'Italia rispetto al Pacchetto Qualita'	22
2. Misure parallele a disposizione per contrastare l'Italian Sounding	23
Fattispecie di concorrenza sleale e di violazione del marchio	23
Campagna di sensibilizzazione verso i consumers statunitensi come elemento forte a sostegno di un'azione legale	25
La nuova etichettatura dei prodotti DOP e IGP	25
3. Il mercato dell'Italian Sounding negli USA e il danno economico all'industria italiana	27
Conclusioni	31
Suggerimenti	35

Premessa

Gli impianti normativi di Italia/UE da una parte e degli Stati Uniti dall'altra, in materia di *indicazioni geografiche*, sono diversi e controversi, tanto da dar vita ad un contenzioso ancora aperto in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

L'assenza del riconoscimento di istituto giuridico da parte degli Stati Uniti alle indicazioni geografiche per i prodotti del comparto agro-alimentare o, quanto meno, la mancanza di un sistema di riconoscimento automatico tra la normativa comunitaria e quella statunitense, è causa di una spinosa questione tra USA e UE, che prende il nome di **Italian Sounding**.

Trattasi di quel fenomeno di contraffazione imitativa che negli Stati Uniti colpisce i prodotti italiani del settore agro-alimentare, anche se protetti da Indicazioni Geografiche: i cosiddetti prodotti DOP e IGP (vale a dire *Denominazioni di Origine Protetta e Indicazioni Geografiche Protette*)¹.

In Italia, la normativa sulle indicazioni geografiche riflette il dettato comunitario e, a seguito dell'approvazione del nuovo codice di proprietà industriale (D.L. 30/2005 e successive modifiche), gli istituti dei DOP/IGP sono divenuti a tutti gli effetti titoli di Proprietà Intellettuale.

Tecnicamente l'Italian Sounding è una pratica che non lede alcun diritto di P.I. negli USA ma che induce il consumatore, attraverso l'utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente il prodotto locale a quello italiano. L'imitazione evocativa dei prodotti italiani è però causa di un consistente danno economico alle aziende del settore che operano negli USA, stimabile in 3 miliardi di Euro.

Il problema non riguarda, però, soltanto le imitazioni evocative dei prodotti italiani, che danno luogo sovente ad una distorsione del mercato, ma anche una sostanziale differenza nel "catalogare" lo stesso prodotto: così prodotti italiani, tutelati come DOP/IGP e noti perchè espressione del legame tra tipicità, territorio e processo di lavorazione, negli Stati Uniti sono definiti *generic o semi-generic*. Inoltre, proprio il non riconoscimento di alcune peculiarità esclusive del prodotto, che ne costituiscono la componente di valore, contribuisce alla diminuzione del valore stesso del prodotto sul mercato.

L'ottenimento di un'indicazione geografica presuppone da parte del produttore un investimento economico, il rispetto di un disciplinare di produzione e il controllo di tutto il processo di lavorazione da parte degli organi competenti, a testimonianza della qualità, tipicità e vocazione territoriale del prodotto tutelato. In tal senso, la normativa comunitaria garantisce quanto sopra descritto e non appare come un sistema creato per alterare il corretto funzionamento dei mercati e la libertà di iniziativa economica.

¹ Si v. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, Decreto 21 maggio 2007, *Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006*. (G.U. 123 del 29-5-2007)

L'intento della presente analisi è quello di rappresentare il fenomeno dell'Italian Sounding dal punto di vista della proprietà intellettuale e di identificare, secondo questa prospettiva, le forme di tutela giuridica preliminare che gli operatori nazionali del settore agro-alimentare devono attivare negli USA, i margini di successo nell'intraprendere azioni legali, gli aspetti rilevanti dell'attuale dibattito internazionale sulle indicazioni geografiche - con le relative ricadute sull'industria italiana del comparto - e le iniziative a valenza promozionale per la difesa del Made in Italy.

Una sezione del lavoro di analisi e' stata, infine, dedicata all'uso fattivo delle etichette e delle menzioni Italian Sounding che riguardano i prodotti DOP e IGP, suscettibili di ingannare il pubblico attraverso l'indebito sfruttamento della reputazione della denominazione protetta.

In questo senso, il lavoro di analisi è stato rivolto alla disamina del contesto normativo e alle forme di protezione dei prodotti DOP/IGP negli Stati Uniti, che dovrebbero essere attuate dai **consorzi ovvero dalle associazioni di produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto alimentare o agricolo**, in qualità di titolari dei suddetti marchi.

1. IL CONTESTO NORMATIVO: GLI ACCORDI INTERNAZIONALI E LE LEGISLAZIONI USA E UE CHE REGOLANO LE I.G.

Gli aspetti problematici a cui vanno incontro i prodotti DOP/IGP negli USA

Negli Stati Uniti è lecito l'utilizzo di indicazioni geografiche tradotte o accompagnate da espressioni quali "**genere**", "**del tipo..**", "**stile..**", "**imitazione di ..**", "**secondo la tradizione..**", "**secondo la ricetta tipica..**" e **simili** nelle etichettature o parti descrittive dei prodotti agro-alimentari (ad eccezione dei vini e delle altre bevande alcoliche).

A parte questo primo aspetto problematico sui messaggi evocativi all'italianità attraverso l'utilizzo di diciture, colori, nomi (*da qui Italian Sounding*), che possono avere effetti svianti sugli acquisti del consumatore americano anche laddove sia indicato il luogo di produzione, un'altra questione riguarda la difficoltà da parte dei titolari di prodotti DOP/IGP all'ottenimento di tutele giuridiche quanto più ampie, previste dalla normativa statunitense, da parte dello USPTO (US Patent & Trademark Office).

È, infatti, opportuno segnalare come a diversi prodotti italiani targati DOP/IGP sia stato negato il riconoscimento del **certification mark** (che può considerarsi la "risposta americana" alle indicazioni geografiche in senso comunitario) con la motivazione che l'indicazione geografica è considerata **nome generico** e quindi non tutelabile. (*Un'espressione o un segno sono definiti generici quando il loro uso sia talmente diffuso da indurre il consumatore a considerarlo come una categoria che comprende tutti i beni o i servizi dello stesso tipo, piuttosto che una designazione di origine geografica*).

Questo comporta che i produttori italiani di DOP/IGP, impossibilitati a rivendicare le peculiarità dei propri prodotti attraverso una tutela maggiore negli Stati Uniti, si trovino a competere con prodotti made in USA che hanno lo stesso nome (a causa dell'Italian Sounding) ma non le stesse caratteristiche di qualità. A titolo di esempio, quello del formaggio Asiago (prodotto DOP): nel Winsconsin è prodotto un formaggio con lo stesso nome che è commercializzato come Asiago Cheese.

È altresì importante sottolineare che l'Italian Sounding deve inquadrarsi e non può prescindere dal contesto dei principi di **Common Law**, per cui, anche e solo, il semplice uso in commercio del marchio crea titolarità negli Stati Uniti.

Pertanto, anche laddove si fosse provveduto ad ottenere il riconoscimento DOP/IGP, un prodotto italiano potrebbe incorrere nel rifiuto da parte dello USPTO, che non consente la registrazione di un'indicazione geografica (prodotto DOP/IGP) negli Stati Uniti ove questa sia contenuta in un marchio già acquisito da terzi negli USA, secondo il principio dell'uso in commercio, come previsto dai sistemi di common law.

Per queste ragioni, anche le forme di difesa legale dei prodotti DOP/IGP da attivare negli Stati Uniti devono tenere conto delle differenze dei sistemi di proprietà intellettuale per risultare efficaci. Infatti, onde combattere in modo sistematico l'agropirateria lecita che, giova ricordare, è spesso percepita come tale solamente dagli europei e non dalle loro controparti Usa, gli strumenti normativi ci sono.

Si tratta di impiegare questi strumenti in modo cautelativo ovvero, a violazione avvenuta, di utilizzarli per perseguire le fattispecie illecite attraverso le vie giudiziali, qualora ve ne siano i presupposti.

La regolamentazione internazionale sulle Indicazioni Geografiche: dalle Convenzioni Internazionali alle Disposizioni previste dall'OMC

La materia delle Indicazioni Geografiche in relazione ai prodotti era già stata oggetto di diversi accordi internazionali multilaterali che avevano avuto lo scopo di regolare, sia pure in modo non omogeneo e peraltro limitato, la tutela delle stesse e stabilire dei parametri di valutazione sull'aspetto della **genericità**.

Fra questi, occorre menzionarne tre: la Convenzione di Parigi del 1883, l'Accordo di Madrid del 1891 e la Convenzione di Lisbona del 1958.

La Convenzione di Parigi costituisce il primo trattato internazionale in materia di protezione delle IG e vieta esclusivamente l'utilizzo di false indicazioni di origine qualora queste siano usate con nomi fittizi o inesistenti. Relativamente alla genericità di un marchio contenente un'indicazione geografica, sancisce, *inter alia*, nell'articolo 6bis, che fra segni identici, qualora vi sia un conflitto, prevalga il "principio di priorità", per cui la propensione, esternata nella Convenzione, è quella di dare maggior peso alla situazione *de facto* creatasi nel paese in cui i prodotti vengono esportati².

L'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci si distingue dalla sopracitata Convenzione, in quanto, nell'articolo 4, considera, per attestare l'avvenuta o meno genericità dell'indicazione geografica, la situazione esistente, da un punto di vista normativo e giurisprudenziale, nel luogo di origine dei prodotti. All'Accordo hanno preso parte quegli stati già aderenti alla Convenzione di Parigi, che chiedevano una protezione più forte delle IG.

Un esempio di indicazione ingannevole o fuorviante può aversi nel caso in cui uno dei Paesi aderenti la Convenzione consenta l'utilizzo del nome di un luogo geografico come indicazione geografica mentre, di converso, in un altro Paese membro lo stesso uso non sia consentito; l'uso da parte del secondo paese, sebbene non costituisca una indicazione ingannevole, può tuttavia essere fuorviante³. L'Accordo di Madrid prevede anche una protezione ulteriore per i vini, che si presenta come una deroga alla regola generale dell'Accordo.

E' con l'Accordo di Lisbona che si delinea in modo più netto il concetto di denominazione di origine e si definisce, per la prima volta, che esso è collegato alla qualità del prodotto.

L'ultimo tentativo di armonizzare o almeno chiarire il significato delle indicazioni di origine delle merci avviene attraverso gli **Accordi TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)**, adottati il 15 aprile

² Al riguardo, si v. RUBINO VITO, "La tutela delle denominazioni di origine complessa nella sentenza "Grana Biraghi"", pubblicato sulla rivista on line Diritto & Diritti, <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27738.html>, p. 7

³ v. SQUIRES M. MARY, "Geographical Indications in the Trademark Arena", pubblicato da Thomson West, p. 4.

1994 a Marrakech, e vincolanti per tutti i paesi aderenti all'OMC, tra cui Italia e Stati Uniti.

L'intento era ovviamente più ampio e cioè si prefissava di stabilire i requisiti che le leggi dei paesi aderenti debbano rispettare nell'ambito della proprietà intellettuale, determinando un livello minimo di protezione che ogni paese deve garantire ai membri dell'OMC.

Alla luce di quanto sopra, fino agli Accordi TRIPS, la materia, a livello internazionale, era stata disciplinata attraverso accordi bilaterali o multilaterali, che avevano fornito linee guida diverse e talora perfino discordanti. Tuttavia, un freno alla possibilità di regolare questo ambito giuridico in modo uniforme è riscontrabile dall'articolo 1 dei TRIPS, nel quale si legge che *"i membri hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purchè tale protezione non contravvenga alle disposizioni dell'accordo stesso"*. Con tale disposizione si è voluto ovviare all'imposizione di un impianto normativo omogeneo e si è inteso lasciare ai singoli paesi la facoltà di stabilire i metodi più appropriati per implementare internamente gli accordi.

Gli Accordi TRIPS stabiliscono, inoltre, le linee guida per l'applicazione delle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale, per i ricorsi e per le procedure di risoluzione delle controversie. Relativamente alle indicazioni di origine e di provenienza introducono per la prima volta in un trattato multilaterale e non settoriale un concetto che è quello di **Indicazione Geografica (Geographical Indications)**.

Nello specifico, tre sono gli articoli di pertinenza alle indicazioni geografiche, vale a dire gli articoli 22, 23 e 24.

L'obiettivo prefisso con l'attuazione dei TRIPS è stato quello di conferire la tutela delle indicazioni geografiche, vietando l'utilizzo di indicazioni false o fuorvianti, negando la registrazione di indicazioni geografiche come marchio di impresa nonchè cercando di arginare **la diluizione delle indicazioni geografiche in nomi generici**.

Nella sua accezione giuridica all'interno dell'ordinamento USA, la diluizione deve intendersi come un'azione inibitoria contro l'uso di un marchio laddove vi sia la probabilità che questi **diluisca la qualità distintiva del marchio anteriore** (in inglese "blurring"), o che ne **offuschi la reputazione** (in inglese "tarnishment"), anche qualora non vi sia probabilità di confusione fra i due marchi, o una effettiva concorrenza fra gli stessi o anche un reale danno economico al marchio anteriore. Trattasi di un **ricorso** a disposizione soltanto dei titolari di **marchi famosi**⁴. Altri requisiti essenziali consistono nell'utilizzo di un marchio famoso da parte del convenuto per scopi di natura commerciale; in tali casi, l'atto lesivo deve avvenire successivamente all'acquisita notorietà del marchio anteriore.

⁴ Viene definito marchio famoso quel marchio che sia ampiamente riconosciuto dal pubblico dei consumatori statunitensi quale origine dei prodotti o dei servizi del titolare del marchio, come rinvenuto nel 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (A).

L'articolo 22 prevede che i paesi firmatari debbano approntare gli strumenti giuridici atti a proteggere i consumatori dall'uso fuorviante delle indicazioni geografiche. Per di più, dispone che vengano rifiutate o annullate le registrazioni di marchi che contengano o consistano in un'indicazione geografica relativamente a prodotti che non hanno origine in quella zona geografica, se l'uso di quella indicazione sia tale da generare confusione nel consumatore circa la vera provenienza del prodotto. Sempre all'interno dell'articolo stesso, i TRIPS, pur non contemplando una normativa uniforme per tutti i paesi firmatari, insistono che ciascun paese provveda a predisporre misure giudiziali in risposta ad eventuali violazioni.

L'articolo 23 si incentra sulla disciplina dei vini e liquori. In particolare, con riguardo a queste merci, i paesi aderenti devono disporre misure legali volte a prevenire l'uso di indicazioni geografiche inesatte o mistificanti per vini e liquori. Va rilevato che questa norma si applica anche nelle eventualità in cui venga specificata l'origine geografica veritiera dei beni o anche qualora l'indicazione sia accompagnata da diciture quali "tipo", "stile", o "imitazione" ecc. .

L'articolo 24 statuisce dei limiti e vara delle eccezioni alle tutele codificate dagli articoli 22 e 23. Per esempio, l'articolo 24 esonera l'applicabilità di questa norma dall'utilizzo di indicazioni geografiche che siano anteriori all'adozione del provvedimento stesso e che, alla luce degli articoli di cui sopra, costituirebbero una violazione (si pensi all'uso continuativo ed in buona fede per gli ultimi dieci anni antecedenti agli accordi TRIPS di un'indicazione geografica, che sarebbe altresì in violazione).

È appunto nel paragrafo 5 dell'art. 24 che viene inserita la cosiddetta **clausola del nonno (grandfather clause)** che rende valido l'uso di quei marchi contenenti indicazioni geografiche di altri paesi aderenti ai TRIPS registrati in buona fede, o i cui diritti siano stati acquisiti con l'uso della buona fede, prima dell'entrata in vigore degli accordi TRIPS e prima della protezione dell'indicazione geografica nel paese di origine. È l'applicazione di questa clausola che ha consentito ad un produttore canadese di continuare ad utilizzare il marchio Parma per un prosciutto canadese a danno dei legittimi produttori del Consorzio italiano.

Un'altra deroga importante rispetto alla tutela apprestata dagli articoli 22 e 23 è quella che consente l'uso di un termine, che pur avendo funzione di indicazione geografica in un particolare stato aderente ai TRIPS, abbia assunto in un altro paese firmatario il significato di nome comune, ossia sia diventato generico, per indicare quella tipologia di beni o servizi (esempi di questa fattispecie possono essere le parole "Swiss cheese" o "Cheddar cheese" ovvero "Asiago" , che nonostante indichino la provenienza geografica di un bene, negli Usa sono assurti a termini di significato generico).

Da ultimo, l'articolo 24 sottolinea come i paesi firmatari non siano tenuti a tutelare indicazioni geografiche che abbiano cessato di avere efficacia nel paese di origine o che siano cadute in disuso.

In una suddivisione sommaria dei ruoli, fra i membri degli accordi TRIPS sono ravvedibili due schieramenti distinti sulla tematica della protezione delle indicazioni geografiche; da un lato i paesi di migrazione, fra tutti l'Unione Europea, l'Africa e parte dell'Asia; dall'altro lato, i paesi con flussi immigratori, quali gli Stati Uniti, il

Canada, l'Australia ed l'America-Latina. Il primo nucleo riconosce valore giuridico all'istituto delle denominazioni di origine, mentre il secondo considera i **"certification marks"** come un'alternativa giuridicamente plausibile ed ugualmente efficace.

Per l'Italia, come per l'Unione Europea, sarebbe percorribile un iter che porti **all'estensione per i prodotti dell'agroalimentare del sistema già in atto per i vini, come previsto ai sensi dell'art. 23 sopracitato**. È da considerarsi inadeguata la tutela accordata ai prodotti agro-alimentari e si reputa che l'ulteriore protezione concessa per vini ed alcolici costituisca una discriminazione arbitraria contro tutti gli altri prodotti.

La normativa USA in materia di Indicazioni Geografiche

Il sistema giuridico della Proprietà intellettuale negli Stati Uniti è il risultato di un secolare sviluppo giurisprudenziale e normativo; i diritti di P.I. sono regolati sia dal sistema di Common Law che da un più recente apparato normativo, a livello statale e federale. L'attuale normativa è, pertanto, caratterizzata dal concorso sia dei c.d. precedenti giurisprudenziali di Common Law che di norme scritte (Statutes).

Questo significa che mentre i Paesi UE conferiscono alla tutela delle I.G. una normativa "speciale" (Reg. 510/2006), gli Stati Uniti, al pari degli altri paesi regolati dalla Common Law, conferiscono protezione alle indicazioni geografiche mediante applicazione di un mix di norme, che regolano i marchi commerciali, la concorrenza sleale e la sicurezza dei consumatori.

Alla luce di quanto sopra premesso, la normativa statunitense disciplina le Indicazioni Geografiche come una sotto-categoria dei marchi registrati, in quanto hanno la stessa funzione, ovvero:

- 1) identificano la provenienza,
- 2) garantiscono la qualità,
- 3) garantiscono ai prodotti un notevole valore commerciale.

Il sistema in uso si avvale quindi della struttura amministrativa già operante per i marchi; lo USPTO, infatti, esamina sia le domande intese ad ottenere la registrazione di un marchio che quelle per la registrazione di una indicazione geografica.

Gli Stati Uniti non tutelano espressioni o segni di origine geografica che si ritengono generici per l'indicazione di beni o di servizi. Per esempio, la parola "mela" non può essere protetta come il marchio di una certa qualità di mele perché è il nome generico del frutto stesso. Poiché i nomi generici non godono di protezione negli Stati Uniti, quando una designazione di origine geografica diviene generica può essere utilizzata da qualsiasi produttore per identificare i propri beni o servizi. **Nell'Unione Europea, al contrario, il Reg. CE 510/2006 stabilisce che una denominazione di origine protetta non diviene mai generica.**

Due aspetti rilevanti del sistema di protezione dei marchi derivanti dal Common Law sono l'acquisizione del titolo tramite il principio del **first to use**, cioè l'uso in buona

fede del marchio senza ricorso alla registrazione, e il principio del **first in time, first in right** che, in base ad un criterio temporale, non consente la registrazione di un'indicazione geografica (prodotto DOP/IGP) negli Stati Uniti laddove questa sia contenuta in un marchio già registrato negli USA. Queste peculiarità del sistema di P.I. statunitense sono tra gli impedimenti alla tutela dei prodotti DOP/IGP negli USA.

L'istituto del marchio come tutela di una Indicazione Geografica: differenze giuridiche fra ITALIA e STATI UNITI

Qualora si intenda tutelare un'indicazione geografica negli Stati Uniti è necessario far ricorso, come già menzionato, all'istituto del marchio (Lanham Act del 1946)⁵.

Un trademark, nella normativa statunitense, è una parola, frase, simbolo, logo o un disegno, o una combinazione di questi, volti ad identificare e distinguere l'origine dei prodotti di un individuo da quelli di altri. Un service mark ha le stesse connotazioni di un trademark eccetto che identifica e distingue la fonte di un servizio piuttosto che quella di un prodotto. Trademarks and service marks devono essere distintivi, non generici e non descrittivi.

Sono evidenti alcune differenze sostanziali fra la disciplina giuridica italiana, fondata sul principio della registrazione del marchio, ma anche sulla dottrina della territorialità e delle produzioni tipiche attraverso le indicazioni geografiche, e la disciplina Usa, che colloca l'insorgere del diritto nell'uso commerciale ma che riconosce anche alcune prerogative alle associazioni di categoria che intendano tutelare l'origine regionale o i materiali, le modalità di produzione, ecc.

Quando diventi una prerogativa non solamente proteggere il marchio, in quanto segnale rincoducibile all'impresa, ma anche tutelarlo in quanto espressione del luogo di provenienza e della qualità del processo produttivo, gli strumenti a disposizione dell'operatore italiano sono sintetizzabili nel **"collective mark"** e nel **"certification mark"**.

Fra le due tipologie di marchi contemplati nel sistema di tutela Usa, il "certification mark" è sicuramente quello più simile concettualmente all'istituto delle indicazioni geografiche ed è la forma di protezione più difficile da ottenere per un prodotto DOP/IGP.

Infatti, il "certification mark" si fa garante, attraverso un'autorità di certificazione (di natura privatistica, quindi non istituita in seno allo USPTO), della provenienza regionale o di altra origine dei beni e/o servizi, della loro manifattura, qualità,

⁵ I 4 presupposti per la registrazione di un marchio, come enunciato nel trattato di MCCARTHY THOMAS, "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition", si sostanziano nei seguenti: 1) una domanda che si basa sull'uso già attuato nel corso del commercio interstatale o internazionale; 2) una domanda presentata da un'entità straniera, che deve certificare la propria intenzione *bona fide* di utilizzare il marchio negli Usa nel commercio dei prodotti e dei servizi rivendicati; ma non l'uso effettivo; 3) una domanda contenente "l'intenzione d'uso", che non solo sia presentata adducendo l'intenzione *bona fide* di utilizzare il marchio negli Usa nel commercio dei prodotti e dei servizi rivendicati, ma che certifichi e dimostri anche che il marchio è già stato utilizzato in commercio; 4) una domanda di un richiedente straniero sulla base di una registrazione nel proprio paese d'origine, allegando un certificato di tale registrazione e una traduzione dello stesso.

precisione e di altre caratteristiche degli stessi. Per di più, la disciplina del “certification mark” presuppone che il titolare non debba essere il produttore del bene e/o servizio certificato e che non si possa rifiutare in modo discriminatorio la tutela ai quei prodotti aventi i requisiti previsti a norma di legge per la certificazione del marchio (come si evince dall’articolo 15 U.S.C., §1064.5)⁶

Va sottolineato tuttavia che nella normativa Usa concernente il “certification mark”, contrariamente a quanto osservato per le indicazioni geografiche, non viene condotto un esame per accertare gli standard qualitativi del prodotto associato al marchio. Lo USPTO si limita a verificare che siano stati adempiuti gli obblighi di certificazione in modo equo e non-discriminatorio, al pari delle indagini che normalmente svolge per le altre tipologie di marchi. **Al contrario, la normativa comunitaria prevede che i produttori o trasformatori di un prodotto DOP/IGP debbano attenersi ad un disciplinare di produzione e sottoporsi a controlli periodici a garanzia dei requisiti del prodotto e della sicurezza del consumatore.**

Il certification mark non è limitato al settore agro-alimentare come le I.G..

Il modo in cui gli Stati Uniti proteggono le indicazioni geografiche

Come già anticipato, il sistema delle denominazioni di indicazione geografica in uso negli USA si avvale della struttura amministrativa già operante per i marchi, ed offre la possibilità a chiunque ne abbia interesse di opporsi o cancellare una registrazione di indicazione geografica, qualora si ritenesse danneggiato da tale registrazione o dall’uso continuato della stessa. Lo USPTO, infatti, esamina sia le domande intese ad ottenere la registrazione di un marchio che quelle per la registrazione di una indicazione geografica.

Gli Stati Uniti non tutelano espressioni o segni di origine geografica che si ritengono generici per l’indicazione di beni o di servizi. Per esempio, la parola “mela” non può essere protetta come il marchio di una certa qualità di mele perché è il nome generico del frutto stesso. Le indicazioni generiche non godono di protezione negli Stati Uniti, né in altri paesi, per il semplice fatto che si ritiene impossibile identificare una data fonte commerciale o una data fonte collettiva di produzione. Negli Stati Uniti, quando una designazione di origine geografica è divenuta generica può essere utilizzata da qualsiasi produttore per identificare i propri beni o servizi.

Un’altra caratteristica del sistema statunitense di registrazione dei marchi o delle denominazioni di origine geografica è il conferimento al titolare del diritto esclusivo di impedirne l’uso a terzi non autorizzati quando, verosimilmente, ciò generi confusione tra i consumatori, errore o inganno relativamente alla fonte dei beni o dei servizi. In tal modo, il primo detentore del diritto conserva la priorità e l’esclusiva rispetto a successivi utenti dello stesso segno o di segni simili, ad indicare beni o servizi simili, uguali o connessi e, in alcuni casi, anche non connessi, qualora ciò creasse confusione tra i consumatori.

⁶ v. in proposito, DORDI CLAUDIO, *La protezione delle indicazioni geografiche nell’Accordo TRIPs*.

Certification marks nella legislazione USA

Sebbene la normativa Usa non riconosca il diritto di proprietà sul marchio di un nome contenente una descrizione puramente geografica, il Lanham Act consente la tutela delle indicazioni geografiche entro certi parametri ben specifici.

I diritti di proprietà concernenti le indicazioni geografiche negli Usa rientrano nella tutela approntata dalle denominazioni di origine per i vini made in Usa, e da certificazioni per taluni prodotti regionali che abbiano una certa qualità, rinomanza o altra caratteristica essenzialmente attribuibili all'origine geografica.

Pertanto, anche se è possibile proteggere le indicazioni geografiche attraverso i marchi collettivi o attraverso i "certification marks", il Lanham Act non consente che si creino dei diritti di proprietà esclusivi per i titolari. Quanto sopra spiega la filosofia giuridica che permea la disciplina stessa dei "certification mark".

Infatti, nelle disposizioni relative a questa tipologia di marchi, si legge espressamente che il titolare del "certification mark" non può fare uso dello stesso e che il marchio in questione non serve a individuare la fonte commerciale o a distinguere i beni e i servizi di un soggetto da quelli di un altro. I "certification mark", dunque, identificano una fonte in quanto attestano la natura e la qualità di un prodotto e la loro aderenza a standard ben definiti, ma non la fonte commerciale.

Il Lanham Act va oltre; prevede, infatti, che il "certification mark" possa essere utilizzato o possa anche essere ceduto in licenza a qualsiasi produttore che rientri negli standard di certificazione e garantisce ai titolari come ai licenzianti di ricorrere ad azioni inibitorie o al risarcimento dei danni, qualora si verificano fattispecie violative.

Come previsto dall'art.15 dello United States Code, al paragrafo 1125, il titolare del "certification mark", come anche il licenziante, perdono l'esclusività dell'uso quando il loro marchio diventa generico, vale a dire quando entra nel linguaggio comune, perdendo le caratteristiche sopra descritte. Per stabilire la genericità acquisita di un marchio, il Lanham Act, codificando quanto espresso in sede di tribunali federali, dispone che si debbano esaminare le circostanze fattuali relative alla percezione che il pubblico abbia di un particolare marchio. Pertanto, **è compito dei giudici accertare se il pubblico dei consumatori collega il marchio al nome generico di un prodotto ovvero se ritiene che indichi la fonte del prodotto.**

Per arginare i danni economici e di immagine che derivano dall'appropriazione illecita di nomi patrimonio della tradizione italiana come DOP/IGP o di marchi debitamente registrati in Italia, si raccomanda di procedere alla registrazione del marchio negli Usa o all'estensione del marchio internazionale, preferibilmente prima ancora della messa in commercio del bene stesso negli Usa.

Requisiti per la registrazione di un marchio

Considerato che negli Stati Uniti, le Indicazioni Geografiche ricadono sotto la categoria dei marchi, i requisiti essenziali alla registrazione sono:

Negli Stati Uniti, sono considerati requisiti essenziali alla registrazione di un marchio:

- l'utilizzo in "buona fede" del marchio e l'effettivo uso dello stesso, secondo il principio del "first to use";
- una domanda di registrazione depositata da un richiedente straniero, che ha nazionalità, domicilio o altra sede della propria impresa in un Paese membro della Convenzione di Parigi o altro trattato a cui aderiscono gli Stati Uniti, entro 6 mesi dal deposito della domanda nel paese d'origine e che il richiedente, sempre in buona fede, abbia intenzione di usare il marchio in commercio relativamente ai prodotti e servizi rivendicati;
- una domanda di un richiedente straniero sulla base di una registrazione nel proprio paese d'origine, allegando un certificato di tale registrazione e una traduzione dello stesso.

Ai fini dell'uso, che dà diritto alla registrazione, la legislazione statunitense riconosce il diritto quando il prodotto sia effettivamente in commercio. La promozione e la pubblicità di un prodotto, prima della sua commercializzazione, non sono considerati requisiti essenziali alla registrazione.

La registrazione federale e statale

In primo luogo, la registrazione di un marchio può essere richiesta da una persona fisica e da una persona giuridica dai requisiti sopradescritti.

Negli Stati Uniti è comunque possibile ottenere due tipi di registrazione di un marchio: **statale** e **federale**, in relazione all'estensione territoriale dei diritti sul marchio, determinata dall'area geografica dove è circoscritto l'uso.

La **registrazione statale** di un marchio conferisce al richiedente il diritto di usare quel marchio entro il limite territoriale di un singolo Stato; tale registrazione non può interferire con un marchio depositato a livello federale. Ad esempio, nello Stato di New York, si può presentare domanda al New York Secretary of States Office, come previsto dal New York General Business Law § 360 B-C. In questo caso, la richiesta deve contenere informazioni riguardanti i prodotti o servizi sui quali o in connessione ai quali il marchio viene utilizzato, la data del primo uso di tale marchio, e deve essere accompagnato da tre campioni. Il vantaggio di una registrazione statale è riscontrabile nel minor costo della procedura e nella concessione più veloce del diritto.

La **registrazione federale** è prevista qualora l'uso sia per il commercio interstatale o internazionale. Lo statuto che regola sia la registrazione federale sia eventuali violazioni di marchi regolarmente registrati con lo USPTO è il Lanham Act.

Nello specifico, i vantaggi di una registrazione federale sono i seguenti:

- I. essa conferisce il diritto di priorità della domanda su tutto il territorio statunitense dalla data di deposito;

- II. costituisce prova, anche se confutabile, che il dichiarante possieda tali diritti di proprietà e pertanto spetta a terzi, su cui ricade l'onere della prova, dimostrare il contrario;
- III. consente di ottenere dei rimedi in caso di contraffazione;
- IV. consente di adire le corti federali in caso di violazioni per contraffazione e concorrenza sleale sotto la legge statale;
- V. consente di applicare le leggi federali sulla diluizione;
- VI. costituisce la base legale per l'estensione del diritto in altri paesi;
- VII. consente la registrazione presso lo US Customs and Border Protection; in questo modo, le unità di servizio doganali hanno modo di contrastare l'importazione di prodotti contraffatti o che siano in violazione dei diritti sul marchio o sul copyright.

Documenti a corredo della domanda

Prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio, lo stesso USPTO suggerisce di effettuare una ricerca di anteriorità, preferibilmente tramite un legale, al fine di accertare se il marchio non violi o sia in conflitto con un altro marchio già in uso negli Stati Uniti. Per facilitare tale ricerca, può giovare consultare la banca dati TESS (Trademark Electronic Search System), un sistema elettronico di ricerca messo a punto dallo USPTO.

Nella banca dati sono disponibili le informazioni e le immagini dei marchi registrati a livello federale, o che sono in fase di esame presso lo USPTO, ovvero le domande di registrazione che sono state abbandonate o rifiutate.

Per il richiedente italiano è certamente più semplice la procedura di Registrazione Internazionale, che si attua e si gestisce direttamente dall'Italia, interagendo con una sola Amministrazione Internazionale a Ginevra. Tuttavia, qualora per motivi legati a strategie aziendali fosse necessaria la registrazione diretta negli USA, l'interessato dovrà fornire i seguenti elementi allo USPTO, utilizzando un apposito modulo (<http://www.uspto.gov/teas/index.html>):

1. nome, indirizzo e nazionalità del richiedente;
2. nome, indirizzo a cui inviare la corrispondenza (p.e. nome o indirizzo del legale a cui ci si è affidati);
3. il disegno del marchio;
4. la descrizione dei prodotti/servizi da associare al marchio;
5. le classi internazionali alle quali appartengono i prodotti/servizi oggetto della domanda (si fa riferimento all'Accordo di Nizza);
6. il marchio stesso;
7. tre esemplari del marchio perfettamente identici tra di loro;
8. il pagamento delle fees di registrazione e la descrizione degli elementi necessari a dimostrare il "current use", e cioè l'uso in commercio del marchio o la volontà di utilizzarlo in futuro.
9. la firma
10. la procura, c.d. Power of Attorney, obbligatoria se la domanda viene inoltrata tramite un legale o un mandatario.

Come depositare una domanda

La domanda può essere inviata on-line, per via postale o direttamente a mano. L'inoltro on-line, attraverso il Trademark Application System (TEAS), consente di ricevere immediatamente una conferma via e-mail dell'avvenuta ricezione della domanda da parte dello USPTO.

Se si preferisce l'invio per posta, sarà necessario richiedere telefonicamente l'apposita modulistica allo USPTO e successivamente indirizzare la domanda a:

Commissioner for Trademarks
P.O. Box 1451
Alexandria, VA 22313-1451

Per la domanda consegnata a mano va richiesta sempre la modulistica; il deposito sarà presso il seguente indirizzo:

Trademark Assistance Center,
James Madison Building
East Wing, Concourse Level,
600 Dulany Street
Alexandria, VA 22314

Iter d'esame

Dopo che la domanda è stata presentata, lo USPTO registra la data di deposito ed inizia l'iter d'esame, sia di tipo formale che sostanziale, per la verifica di tutti requisiti. Entro quattro mesi dal deposito, l'esaminatore dello USPTO (quasi sempre un profilo legale) si pronuncia sulla registrabilità o meno del marchio. Se il marchio non può essere oggetto di registrazione, verrà emessa una decisione di rigetto (c.d. **Office Action**) che evidenzierà gli elementi che hanno determinato tale esito.

Generalmente, le ragioni di un rifiuto riguardano le domande di registrazione di marchi considerati generici ovvero marchi che creano confusione con quelli già esistenti, oppure marchi descrittivi, geografici ed "immorali".

Il richiedente dovrà fornire, entro 6 mesi dal ricevimento della decisione di rigetto, gli elementi richiesti dallo USPTO oppure la domanda sarà considerata abbandonata. Qualora le risposte addotte non siano considerate sufficientemente esaustive, il funzionario dello USPTO emetterà un provvedimento di rigetto definitivo.

Il richiedente avrà, però, la possibilità di appellarsi davanti al Trademark Trial and Appeal Board, un tribunale amministrativo dello USPTO.

Se la domanda non suscita obiezioni da parte dell'esaminatore oppure il richiedente ha provveduto a fornire tutti i chiarimenti richiesti, il funzionario dello USPTO notificherà al richiedente un avviso indicante la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di registrazione del marchio.

La data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è determinante in caso di contestazione del marchio da parte di terzi che si considerano danneggiati dalla registrazione; questi possono presentare un'opposizione (c.d. **Opposition Proceeding**) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, motivando il ricorso a tale procedura.

Entro tre mesi dalla pubblicazione, lo USPTO provvede ad inviare al richiedente un certificato di registrazione.

Per le registrazioni che si basano sul principio dell' "intent to use", lo USPTO provvede a notificare al richiedente un avviso di liceità (c.d. **Notice of Allowance**); entro 6 mesi, l'applicante è tenuto a provare l'uso del marchio in commercio per ottenere il certificato di registrazione.

Durata

L'efficacia di un marchio decorre dalla data di registrazione e ha **durata di 10 anni, rinnovabili, ogni volta, per periodi di altri 10 anni.**

Il rinnovo deve essere richiesto durante l'ultimo anno del decennio di validità in corso o entro i 6 mesi successivi alla scadenza del decennio, pagando una tassa supplementare.

La posizione USA rispetto a modifiche degli Accordi TRIPs in materia di Indicazioni Geografiche

La posizione degli Stati Uniti in materia di applicazione degli Accordi TRIPs con riguardo alle indicazioni geografiche differisce profondamente dagli interessi europei. A livello normativo, i giuristi Usa ritengono che sussistano degli ostacoli di natura legale all'ammissibilità della proposta europea di estendere la protezione ai sensi dell'art. 23 anche ai prodotti agro-alimentari.

Le obiezioni mosse dagli esperti di diritto Usa concernono la compatibilità fra la proposta dell'Unione Europea riguardo l'estensione ed il Primo Emendamento della Costituzione Usa, nonché la possibilità che suddetta misura sia anche in conflitto con il Lanham Act.

In merito al Primo Emendamento della Costituzione Statunitense, i giuristi sottolineano come il mandato che attribuisce poteri al governo federale nell'Articolo II, Sezione 2 della Costituzione Usa, sancisca che tali poteri abbiano delle finalità limitate e che, in ogni caso, non possano contravvenire al dettato costituzionale. Sulla scia delle considerazioni precedenti, laddove si adottasse la proposta di modifica dei TRIPs così come avanzato dall'Unione Europea, si creerebbe un contrasto fra una protezione allargata delle indicazioni geografiche e quanto decretato dal Primo Emendamento della Costituzione che garantisce, *inter alia*, la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nelle sue mille sfaccettature, compresa la c.d. "libertà di parola commerciale". Questa verrebbe meno, come evidenziato dalla giurisprudenza Usa nella varia casistica ormai di scuola, perchè si colpirebbe l'interesse specifico del consumatore ad avere libero accesso ad informazioni commerciali.

La sentenza emessa relativamente al caso ***Central Hudson Gas v. Public Service Commission*** ha stabilito dei criteri guida ai quali i tribunali Usa debbono attenersi per rinvenire eventuali illeciti costituzionali che colpiscano il diritto alla libertà di informazione commerciale.

Si tratta di 4 requisiti giurisprudenziali che si concretizzano nello stabilire:

- 1) se il contenuto dell'informazione costituisca una attività lecita e non fuorviante,
- 2) se l'interesse asserito dal governo Usa nel regolare l'informazione sia sostanziale,
- 3) se il regolamento che infringe sul diritto di informazione migliori direttamente l'interesse asserito,
- 4) e infine, se il regolamento non abbia una portata più ampia di quanto non sia necessario per soddisfare quell'interesse.

In queste fattispecie, l'onere probatorio ricade sulla parte che intende far valere il regolamento.

È opinione diffusa fra i giuristi Usa che l'adesione del governo federale ad un regolamento che condizioni la libertà di accesso all'informazione, quale l'estensione delle indicazioni geografiche così come proposto dalla Comunità Europea, non riuscirebbe a superare i criteri sanciti dalla sentenza *Central Hudson*.

Sebbene, ad esempio, i fautori della proposta europea sostengano che parole di richiamo geografico siano di per sè fuorvianti, la giurisprudenza Usa è di diverso avviso; si ritiene, infatti, che l'utilizzo del nome di una località in un marchio non renda quel marchio automaticamente descrittivo. Come già enunciato nella sentenza *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am., Inc.*⁷, **il parametro adottato dai tribunali statunitensi per stabilire o meno la descrittività del marchio si fonda sulla percezione che ne ha il consumatore americano e sull'associazione che questi possa fare fra il marchio e l'indicazione geografica.** I giudici Usa, pertanto, valutano se esista la possibilità che il consumatore sia ragionevolmente convinto che i prodotti del richiedente siano collegati al luogo geografico contenuto nel marchio.

Un marchio, dunque, viene considerato "geograficamente fuorviante in modo decettivo", laddove, in primo luogo, il significato primario del marchio è generalmente noto come luogo geografico; nonchè laddove il consumatore abbia ragione di credere che i prodotti siano legati a quella regione geografica, quando in realtà non lo sono. Tuttavia, anche nelle ipotesi in cui fosse possibile dimostrare che vi siano elementi a sostegno della tesi appena descritta, gli esperti di diritto Usa non credono che si possa supportare l'opinione, come previsto nel secondo criterio della sentenza *Central Hudson*, che l'utilizzo di certi marchi vada ad inficiare in modo sostanziale l'interesse asserito dal governo Usa. *In primis*, la tutela del consumatore da questa tipologia di pratiche fuorvianti dovrebbe essere evidenziata caso per caso, poichè, come già messo in risalto, spesso il consumatore è consapevole che l'uso di una locazione geografica non sta ad indicare la provenienza del bene da una particolare zona geografica, quindi non si può profilare una violazione. In secondo luogo, il governo degli Stati Uniti, inteso quale potere giudiziario, non ha un interesse sostanziale a tutelare esponenti della Comunità Europea da un esercizio della libertà di parola commerciale che, ad avviso della controparte europea, può considerarsi dannoso.

In una sentenza anch'essa di rilievo rispetto alle problematiche inerenti le indicazioni geografiche, *Whitney v. California*, uno dei giudici esortava a lasciare che le

⁷ v. *Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am., Inc.*, 287 F.3d 866, 871 (9th Cir. 2002)

caratteristiche stesse di un prodotto parlassero della qualità di questo così da combattere in modo efficace il falso, piuttosto che ricorrere a coercizioni della libera espressione.

Un altro aspetto importante che potrebbe incidere sulla posizione Usa rispetto alle richieste europee riguarda lo statuto con il quale le regolamentazioni contenute negli accordi TRIPS sono state adottate. Nell'attuare gli accordi, si è stipulato che ***“nessuna delle disposizioni degli accordi dell’Uruguay Round, nè le sue applicazioni pratiche nei confronti di situazioni o soggetti individuali, può avere effetto se dovesse contravvenire alle normative Usa in vigore”***.

Quanto sopra implica che qualora ci fosse un conflitto di intento legislativo fra il Lanham Act e gli accordi, il primo prevarrebbe sui secondi. Va sottolineato che il Lanham Act prevede che qualora si intenda dimostrare un illecito perpetrato, utilizzando una denominazione di origine falsa, è necessario dimostrare anche che una fascia considerevole di consumatori è stata frodata.

Il Pacchetto Qualità: gli orientamenti dell’Unione Europea in materia di DOP e IGP

Come premesso, in Italia, la normativa su DOP e IGP riflette il dettato comunitario e, a seguito dell’approvazione del nuovo codice di proprietà industriale e successive modifiche, gli istituti dei DOP e IGP sono divenuti a tutti gli effetti titoli di proprietà intellettuale. Dettato comunitario che diventa vincolante anche nei contesti internazionali poichè, in materia di P.I., è la UE che negozia a nome dei 27 Paesi Membri.

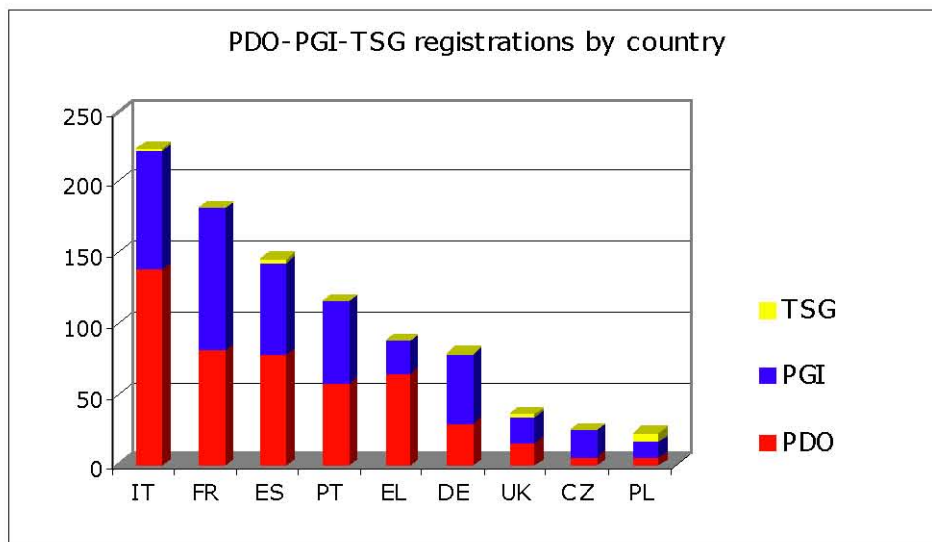
Pertanto in una discussione aperta in sede OMC e a livello bilaterale tra UE e Stati Uniti sulle problematiche ed eventuali modifiche della normativa sulle Indicazioni Geografiche, gli interessi italiani devono essere rappresentati in modo rilevante nella mozione comunitaria. Un ruolo che è giustificato dal primato europeo dell’Italia tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP) con 223 designazioni⁸ (dato aggiornato a marzo 2011).

La tutela dei prodotti DOP e IGP è stata istituita nei paesi UE dapprima con il Reg. 2081/92, successivamente modificato dal Reg. 510/2006, che costituisce a tutt’oggi il pilastro portante della normativa comunitaria in materia di indicazioni geografiche.

Attraverso questo impianto normativo, la UE ha inteso tutelare il proprio patrimonio agro-alimentare, che comprende 1.000 indicazioni geografiche (non sono inclusi i vini e le bevande spiritose), ma anche contrastare la concorrenza incalzante dei paesi terzi con l’arma più potente di cui dispone: **la qualità**. Un prodotto che ottiene un marchio DOP e IGP risponde a requisiti di qualità che si traducono in sicurezza per il consumatore attraverso la certificazione dei metodi di lavorazione, la reputazione dei luoghi di produzione, la tracciabilità degli alimenti e l’osservanza delle norme igieniche.

⁸ v. *Sito web Ministero Politiche Agricole*

La tabella sottoriportata e' stata elaborata dalla Commissione alla data del 15 febbraio 2011 a raggiungimento di quota n. 1.000 di certificazioni IG; l'Italia e' al primo posto come paese per riconoscimenti ottenuti.



Tre anni fa, l'Unione ha iniziato un processo di rafforzamento del sistema delle indicazioni geografiche attraverso la valutazione e le considerazioni raccolte nel **"Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità"**, in cui vengono espressi i pareri delle istituzioni, associazioni, consorzi ed imprese direttamente interessati alla tematica, da cui era emersa la necessita' di una migliore tutela dei prodotti DOP/IGP nei paesi terzi.

Al termine dei lavori di consultazione ed a seguito dei sondaggi svolti, la Commissione ha pubblicato il **COM(2009)234 def.**, con il quale ha reso noti gli orientamenti comunitari per una revisione della regolamentazione in merito alla politica di qualità dei prodotti agricoli. Dalla lettura del testo, si ravvede l'intenzione univoca di snellire e semplificare il sistema delle indicazioni geografiche.

Questa intenzione ha preso corpo il 10 dicembre 2010, quando la Commissione UE ha adottato il **"Pacchetto qualità"**, che riguarda le proposte legislative (due regolamenti e due linee guida) relative alla prima fase della riforma della politica di qualità dei prodotti agricoli. Le proposte di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli **COM(2010)733** e, modificativa del **Regolamento (CE) n. 1234/2007** del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione, **COM(2010)738** rappresentano gli elementi portanti del "pacchetto qualità", il cui iter procedurale non si e' ancora concluso.

Le quattro proposte del "pacchetto qualità" consistono in:

1. una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, volto a conferire coerenza e chiarezza ai regimi dell'UE (COM(2010)733);

2. una proposta di modifica al Regolamento Ce 1234/2007 sugli standard di mercato, nell'ambito della OCM unica (COM(2010)738);
3. una linea guida sull'etichettatura degli alimenti che utilizzano DOP e IGP come ingredienti;
4. una linea guida sugli schemi volontari di certificazione.

Gli aspetti piu' rilevanti del Pacchetto qualita' ai fini dei prodotti DOP e IGP riguardano:

l'accorpamento di testi giuridici: l'intento è di rifondere in un unico testo la disciplina dei sistemi di certificazione di qualità esistenti, e cioè DOP e IGP (Reg. 510/2006), STG (Reg. 509/2006) ed i termini riservati facoltativi.

la modifica definizioni di DOP e IGP: la Commissione ha desistito all'intenzione di fondere DOP e IGP, ma intende modificare i termini per armonizzarli al linguaggio internazionale; in tal senso occorre evitare di introdurre altre modifiche che possano indebolire il legame storico col territorio che si richiede per questi prodotti. In sintesi, l'elemento di novità è che le IG verranno attribuite rispetto alle caratteristiche del prodotto più che del luogo di produzione, anche se questo non indebolisce il legame diretto con il territorio, considerato sempre un requisito essenziale. Tale modifica si rende necessaria per adeguarsi alla definizione utilizzata nei TRIPs al fine di rendere meno difficoltosa la protezione nei mercati terzi.

lo snellimento procedure di registrazione DOP-IGP: si riducono i tempi da 12 a 6 mesi per l'esame della domanda di registrazione dell'UE.

la protezione ex-officio: si riconosce agli Stati membri l'obbligo di mettere in atto adeguate azioni amministrative e giuridiche al fine di prevenire o fermare l'uso improprio a discapito delle indicazioni DOP e IGP, a protezione del sistema.

La predisposizione di linee guida: di carattere non vincolante, con l'obiettivo di tutelare i prodotti DOP e IGP da un utilizzo improprio ovvero quando sono indicati come ingredienti di altri prodotti alimentari in modo da nuocere alla reputazione del prodotto ad indicazione geografica o in modo tale da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto finale.

Le problematiche relative alla mancata tutela dei marchi di qualità UE nei Paesi terzi non sembrano però trovare una soluzione definitiva nelle misure indicate nel Pacchetto Qualità. Una politica ambiziosa della qualità dovrebbe fornire strumenti per raggiungere obiettivi che la stessa riforma della PAC individua come prioritari: sono necessari passi concreti in ambito WTO come l'istituzione di un registro internazionale dei prodotti di qualità - proposta già avanzata e a cui gli Stati Uniti si oppongono - promuovere la conoscenza dei simboli comunitari presso i consumatori.

Va evidenziato che nel contesto internazionale, il sistema delle indicazioni geografiche non è abbastanza radicato; altri partner commerciali, come gli Stati Uniti, non possiedono una legislazione specifica o non tutelano sufficientemente le denominazioni dell'UE nell'ambito dei propri sistemi nazionali.

La Commissione si propone di ottenere una tutela rinforzata nei paesi terzi mediante adeguamenti dell'accordo OMC e accordi bilaterali con i partner commerciali e di includere le indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell'Accordo commerciale anticontraffazione e del costituendo "Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria".

La Unione Europea ha già concluso vari accordi bilaterali ma l'obiettivo prioritario resta quello di ottenere a livello multilaterale, in ambito OMC, l'estensione dell'art. 23 degli accordi TRIPs, applicato già ai vini, a tutti i prodotti agro-alimentari, garantendo a quest'ultimi una tutela più ampia o quanto meno trattare una short-list di prodotti certificati DOP e IGP, presenti sui mercati internazionali, a cui garantire le dovute tutele.

La posizione dell'Italia rispetto al Pacchetto Qualita'

Alcune delle rivendicazioni dell'Italia, in materia di protezione delle Indicazioni Geografiche, sono state accolte dal Pacchetto Qualita' come la possibilità di proteggere ex officio le IG, opinione peraltro condivisa anche da altri Stati membri.

La posizione dell'Italia sulla proposta di regolamento COM(2010)733 def. e' stata resa ufficiale il 16 febbraio 2011 attraverso le osservazioni formulate dalla 14° Commissione Permanente, che incorporano quanto espresso nell'articolato *position paper* del Ministero delle Politiche Agricole, ribadendo *la necessita' di predisporre una "short list" di prodotti prioritari cui garantire la massima protezione dei Paesi terzi, da redigere sulla base di criteri omogenei comunitari e legati al reale interesse economico e commerciale dei prodotti stessi.*

Infine, l'Italia si schiera fra quegli Stati membri che non vedono favorevolmente l'adozione di un logo comunitario "made in UE" ma che reputa piu' efficace investire in campagne di sensibilizzazione volte ad informare il pubblico dei consumatori sugli standard minimi dei prodotti DOP e IGP.

2. MISURE PARALLELE A DISPOSIZIONE PER CONTRASTARE L'ITALIAN SOUNDING

Nel capitolo precedente sono stati rappresentati i diversi impianti normativi sull'istituto delle Indicazioni Geografiche e riportate alcune ipotesi per la risoluzione del contenzioso esistente a livello internazionale sulla tutela dei prodotti DOP e IGP.

Allo stato attuale, in assenza di una normativa internazionale di riferimento che trovi consensi da parte di tutti gli schieramenti, i titolari di prodotti DOP e IGP per contrastare il fenomeno dell'Italian Sounding negli USA possono ricorrere a rimedi di tipo legale per violazione e diluizione del marchio e concorrenza sleale, laddove la fattispecie specifica lo preveda, e attivare, nel contempo, campagne di sensibilizzazione destinate ai consumers, da utilizzare anche come elemento forte a sostegno di una causa legale.

Fattispecie di concorrenza sleale e di violazione del marchio

Il ricorso alla disciplina della concorrenza sleale può rivelarsi utile laddove le aziende italiane siano in grado di dimostrare l'esistenza di comportamenti illeciti che possono trarre in inganno il consumatore USA.

Il concetto di concorrenza sleale scaturisce principalmente dall'esigenza di sanzionare la condotta di un concorrente che arrechi un danno a terzi qualora intenda sviare il consumatore ingenerando confusione tra i propri segni distintivi e quelli di un'altra impresa (in alcuni stati, fra i quali New York, deve essere presente l'elemento della malafede o la volontarietà della condotta illecita). La registrazione ovvero l'uso di un marchio che includa una indicazione geografica, anche laddove riguardi prodotti diversi da quelli tutelati attraverso l'istituto delle indicazioni geografiche, costituiscono atti di concorrenza sleale nella misura in cui permettono al titolare del marchio di sfruttare la notorietà che deriva dalla fama delle indicazioni geografiche, comportandone la sua diluizione.

La nozione si applica anche a condotte di concorrenza sleale che non siano propriamente confusorie ma comunque illecite.

D'altronde, possono rientrare nel concetto di concorrenza sleale anche condotte che non creino confusione circa l'origine dei prodotti. Alcuni esempi di questa categoria sono le condotte di denigrazione o di screditamento dei prodotti o dell'attività di un concorrente, di diffusione di notizie false, di pubblicità falsa, decettiva o fuorviante del proprio prodotto e dello sfruttamento dell'immagine altrui.

L'ipotesi di tutela attraverso l'utilizzo dei principi normativi della concorrenza sleale sono peraltro contemplate anche all'interno degli Accordi TRIPs, sia nell'articolo 3, paragrafo 1 del Trattato TRIPs, sia nell'articolo 22. L'articolo 3, al paragrafo 1, con l'intento di rimuovere le barriere che ostacolano una piena e leale concorrenza fra le imprese⁹, dispone quanto segue: "Ogni Stato membro assicurerà ai cittadini di altri

⁹ Si v. ALBISINNI FERDINANDO, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno III, numero 2-Aprile-Giugno 2009, p. 14

Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini con riferimento alla protezione della proprietà intellettuale...". L'articolo 22 provvede a sanzionare l'uso che equivale ad indicazioni false o fuorvianti¹⁰. Inoltre, quando si valuti l'impatto delle normative a disciplina della concorrenza sleale su possibili violazioni di indicazioni geografiche protette, non ci si può esimere dal menzionare anche l'articolo 10*bis* della Convenzione di Parigi. Questo contempla infatti che tutti gli stati membri siano tenuti a garantire protezione da fattispecie di concorrenza sleale ai cittadini degli altri paesi facenti parte della Convenzione.

Uno degli strumenti da utilizzare in via preliminare quando si verificano, invece, violazioni del marchio, e' quello relativo all'invio di una lettera di "cease and desist" allo scopo di rivendicare la titolarità dei diritti oggetto di infrazione per arginare e contrastare in modo efficace le condotte violative. Per questo motivo, si raccomanda che le aziende italiane, presenti sul mercato nordamericano, qualora riscontrino degli illeciti a danno dei propri diritti di proprietà intellettuale, si attivino immediatamente e compiano il primo passo che consiste nell'invio di una lettera di "**cease and desist**", strumento giuridico di largo uso nel diritto di p.i. Usa.

Con la lettera di "cease and desist" si fa riferimento ad **una lettera che intima a terzi la cessazione di un comportamento lesivo dei diritti dell'attore**. La lettera dovrebbe contenere le seguenti richieste:

- 1) l'intimazione ad interrompere immediatamente tutte le operazioni commerciali legate alla presunta violazione con relativo riferimento normativo;
- 2) l'immediata distruzione degli articoli/prodotti risultanti dalla violazione e dei macchinari utilizzati per produrre tali articoli e/o prodotti;
- 3) la divulgazione del numero complessivo degli articoli e/o prodotti e l'identità di tutti gli acquirenti;
- 4) la diffusione dei guadagni ottenuti dalla vendita di ciascun articolo e/o prodotto.

La lettera può dare avvio a trattative finalizzate ad un possibile accordo extragiudiziale fra le parti.

È infine utile ricordare che qualsiasi azione legale intrapresa per contrastare condotte di concorrenza sleale o di violazione del marchio debba fare perno sulla normativa statunitense vigente attraverso legali abilitati. In sintesi, sono da escludere atti scritti in italiano e che fanno riferimento a normative italiane o comunitarie perchè non hanno alcun potere coercitivo ed effetto legale negli Stati Uniti.

In questo contesto si ritiene utile menzionare, peraltro, che allo scopo di far fronte alle esigenze degli operatori italiani che intendano mettere in atto forme di tutela del proprio patrimonio di PI, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito la rete degli IPR desk. Il compito svolto da questi uffici è proprio quello di informare, assistere ed erogare servizi a titolo gratuito alle aziende che necessitino supporto in materia di P.I. nei vari mercati di interesse.

¹⁰ Si v. HUGHES JUSTIN, *Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate about Geographical Indications*, in *Hastings Law Journal*, 2006, p. 301 e p. 314.

Campagna di sensibilizzazione verso i consumers statunitensi come elemento forte a sostegno di una azione legale

L'altra strada da intraprendere riguarda la diffusione di informazioni che permettano al consumatore medio Usa di riconoscere la provenienza del prodotto, la qualità che nasce dai metodi di produzione ma che è anche legata al territorio. Dovrebbe essere attuata in modo capillare una campagna educativa volta a sensibilizzare il consumatore in modo che sia in grado di discernere con attenzione la etichettatura ed di distinguere quella ingannevole, benchè lecita.

E' da evidenziare, inoltre, che il consumatore americano e' particolarmente salutista ma anche molto pratico. Le campagne promozionali sui prodotti Made in Italy dovrebbero fare leva su questi aspetti e, cioè, puntare su un messaggio che enfatizzi le caratteristiche del prodotto italiano quali la tipicità, la genuinità e la preparazione semplice e che, pure in ridotte quantità, consente di soddisfare il palato, elemento focale in un periodo di crisi economica come quello attuale.

Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso seminari, partecipazioni a fiere del settore e pubblicità a mezzo stampa e televisione, ma anche i social network e le Apps. telefoniche, attraverso la divulgazione di messaggi educativi sulla qualità degli ingredienti Made in Italy sul mercato Usa.

Inoltre, l'aspetto legato alla percezione del prodotto da parte del consumatore può essere utilizzato negli Stati Uniti come elemento a sostegno di un'azione legale per quelle designazioni DOP/IGP a cui non è stata riconosciuta la tutela a causa della genericità.

La nuova etichettatura dei prodotti DOP e IGP

Per consentire una maggiore distinguibilità ai prodotti recanti le certificazioni di qualità, la UE ha frattanto provveduto, con l'approvazione del Regolamento n. 628 del 2 luglio 2008, ad apportare una modifica ai loghi DOP e IGP (vale a dire il cambio di colore, rosso e blu) con l'intento di renderli meglio identificabili e soprattutto, ha previsto l'obbligatorietà, a partire dal 1 maggio 2010, dell'apposizione degli stessi sulle confezioni dei prodotti.



DOP (Denominazione di Origine Protetta)

I prodotti DOP (Denominazione d'Origine Protetta), per le loro caratteristiche e il loro legame con il territorio, sono quelli che maggiormente valorizzano la tradizione e la biodiversità locale. In particolare, il marchio DOP è applicato a beni per i quali tutto il

processo produttivo, compreso l'approvvigionamento della materia prima, avviene in un' area geografica delimitata e nella quale si determina un legame univoco e specifico tra prodotto e territorio, secondo precisi standard.



IGP (Indicazione Geografica Protetta)

Sono prodotti unici per gusto e tradizione: i prodotti IGP, per le loro caratteristiche inimitabili e inscindibili dal territorio, hanno ottenuto dall'Unione Europea la registrazione come Indicazione Geografica Protetta. Un marchio riservato a quegli alimenti il cui processo produttivo deve avvenire almeno per una parte nella zona geografica di riconoscimento.

3. Il mercato dell'Italian Sounding negli USA e il danno economico all'industria italiana

La diffusione dell'Italian Sounding negli Stati Uniti si rileva nelle aree metropolitane dove vi è **concentrazione di comunità italo-americane e dove i redditi pro-capite sono elevati e superiori alla media statunitense**, particolarmente sulla costa Atlantica. Gli Stati coinvolti sono: Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland e Wisconsin (quest'ultimo è lo stato dove si produce il più alto numero di imitazioni di formaggi italiani).

Il fenomeno trova le sue origini nell'apprezzamento da parte dei consumatori americani del cibo italiano e nella necessità di rispondere a tale domanda da parte di aziende statunitensi, spesso create da italo-americani e assorbite successivamente da multinazionali.

Queste ultime sono state capaci di attivare politiche di distribuzione e di marketing aggressivo, agevolate anche da un sistema di protezione del marchio diverso da quello vigente in Italia ed in Europa, e sono divenute temibili concorrenti degli esportatori italiani, conquistando quote di mercato rilevanti negli USA.

In sintesi, **il sistema di produzione di prodotti imitativi è costituito da:**

- Piccole e piccolissime aziende, tipiche della tradizione americana, a diffusione locale (sono da considerarsi quelle che offrono esempi di fake più fantasioso e grossolano ma per certi versi anche più dannosi all'immagine dei prodotti autentici italiani);
- aziende di medie dimensioni a diffusione nazionale come **Bel Giososo, Primo Taglio, Pollyo, Progresso, Sorrento**;
- aziende controllate da multinazionali come **Nestlé, Kraft, Heinz, General Mills, Campbell**.

I prodotti italiani più imitati ed esposti nei supermercati americani sono, diversamente da quanto accade nel comparto della moda, quelli dove non vi è importazione poiché vengono prodotti in loco.

Le categorie più colpite sono: formaggi, in particolare quelli tipici, pasta, alimentare e fresca, sughi per pasta, pomodori pelati e conserve di pomodori, olio d'oliva, aceti, salumi e affettati.

Da un'elaborazione dei dati statistici dello US Department of Commerce, **le esportazioni italiane dei prodotti dell'agro-alimentare, compresi i vini, nel 2010 hanno superato i 3 miliardi di Euro. Il mercato americano del comparto alimentare vale 60 miliardi di dollari USA e si rivolge a 138 milioni di consumatori.** Non è semplice quantificare in modo preciso il danno alle imprese italiane ma è stato stimato, da uno studio effettuato dalla MRA (Management Resources of America), che se i prodotti italiani autentici potessero sostituire quelli Italian Sounding sugli scaffali dei supermercati, il fatturato all'export del comparto agro-alimentare sarebbe duplicato; quindi **il danno può essere quantificato in almeno 3 miliardi di Euro.**



A titolo esemplificativo alcune immagini di etichette e confezioni che sono considerate Italian Sounding e che danno un'idea degli effetti confusori che possono determinare nel consumatore.



Con riguardo ai prodotti DOP e IGP, che sono l'oggetto principale di questo lavoro di analisi, si riportano alcuni esempi di prodotti italiani certificati commercializzati negli Stati Uniti accanto agli omologhi Italian Sounding. In alcuni casi, la stessa azienda commercializza i due prodotti sotto lo stesso marchio d'impresa, ovviamente la "linea Italian Sounding" (American Grana) a costo inferiore rispetto alla DOP autentica (Grana Padano).

Prodotti Italian Sounding



Prodotti italiani Dop Autentici



L'IPR Desk ha effettuato una rilevazione sui prezzi dei prodotti italiani DOP/IGP e su quelli dei rispettivi prodotti Italian Sounding, commercializzati in famosi negozi di specialità alimentari e in supermarket a New York. I punti vendita presi in considerazione sono localizzati in aree newyorkesi (Upper-East Side) dove il target del consumatore corrisponde all'acquirente di fascia medio-alta, in grado di apprezzare le specialità alimentari italiane e riconoscere al cibo italiano un posto di rango.

Osservando le immagini a confronto tra i prodotti DOP/IGP ed Italian Sounding può apparire difficile al consumatore "ignaro" fare una distinzione tra l'autentico e il falso, se non è in grado di interpretare l'etichettatura sulle confezioni (es. il logo comunitario) o non sa ancora riconoscerne il gusto.

Quindi, laddove può esistere confusione, il fattore prezzo diventa determinante.

Nel grafico che segue vengono messi a confronto, a titolo di esempio, i prezzi al consumo di alcuni prodotti Dop ed Italian Sounding per la stessa categoria, con prevalenza di esempi sui formaggi che sono tra i prodotti più colpiti, come rilevati in alcuni punti vendita di New York.

Prodotto DOP	costo	Imitazione Italian Sounding	costo	Diff.
Parmigiano Reggiano DOP sfuso	15.99	Parmigianito Argentino sfuso	7.99	+8 \$
Parmigiano Reggiano DOP confezionato "Ambriola"	16.99	Parmesan Cheese Bel Gioioso confezionato	12.99	+4 \$
		Australian Parmesan Cheese Millel confezionato	12.99	+4\$
		Reggiano Parmesan "Gran Cello" confezionato	9.99	+7\$
Pomodori San Marzano DOP*	4.79-5.49	Pomodori San Marzano I.S.*	3.79-3.99	ca. +1 \$
Asiago DOP	13.99-17.80	Asiago Cheese Bel Gioioso	9.99-12.99	Ca. +5 \$
		Asiagno Cheese Stella	9.99	
Grana Padano DOP	11.99-12.99	American Grana Bel Gioioso	9.99	+3 \$
Gorgonzola DOP (dolce e piccante)	12.99-15.80	Gorgonzola Cheese	12.99	Ca. +3 \$

* Barattolo da un Kg.

Costo relativo ad 1 pound (453,5 gr) di prodotto in US\$

Appare evidente la differenza di prezzo al consumo tra le due categorie di prodotto, laddove l'autentico italiano deve competere con prodotti che utilizzano le stesse denominazioni, venduti però a costi sensibilmente inferiori.

Relativamente ai prodotti DOP/IGP si registra, in senso positivo, l'aumento di confezioni di prodotti con apposti i relativi loghi comunitari, in particolare tra gli aceti balsamici di Modena sia DOP che IGP, la mozzarella di bufala campana e i pecorini (Sardo e Toscano) allo scopo di rendere più distinguibile l'autentico italiano dal prodotto Italian Sounding.

Conclusioni

Il nodo focale della tutela delle indicazioni geografiche negli Usa non può prescindere dalla percezione del consumatore, perchè la normativa statunitense si incentra sulla protezione dei fruitori del prodotto.

Di converso, i disciplinari imposti a livello nazionale nei Paesi dell'Unione Europea per poter aderire ai criteri di qualità dei DOP o IGP comportano un impegno non indifferente e un rilevante investimento economico da parte dei produttori. Per ottenere una designazione DOP o IGP non basta la semplice caratterizzazione territoriale del bene o del servizio; è necessario che questo rispecchi certe condizioni di produzione¹¹.

L'impasse rimane su due punti divergenti:

- la visione europea delle indicazioni di origine come un diritto di proprietà su denominazioni che le autorità Usa considerano invece termini generici anche se, con il Pacchetto Qualità, l'Unione Europea intende spostare l'attenzione sul prodotto e le caratteristiche del prodotto allo scopo di armonizzarsi alla definizione utilizzata negli accordi TRIPS;
- la richiesta della proposta europea relativamente agli Accordi TRIPS che vorrebbe precludere l'uso delle indicazioni geografiche anche senza il consenso dei produttori Usa¹².

Diversi gli approcci: un approccio minimalista, difeso, *inter alia*, dagli Usa, che sostengono un sistema volontario caratterizzato dall'assenza di diritti di proprietà intellettuale veri e propri sulle indicazioni geografiche e, di conseguenza, dall'assenza di protezione da parte degli Stati membri per l'iscrizione delle stesse. Se fosse adottato questo modello, le indicazioni geografiche verrebbero ridotte ad un semplice database privo di effetti legali vincolanti. Peraltro, venendo meno l'elemento della multilateralità, si creerebbe maggiore confusione relativamente ai prodotti soggetti alla tutela dell'art 23.4. Quello difeso dalla UE è, invece, un approccio massimalista che propone un vero sistema multilaterale di protezione delle IG nei mercati di tutti gli Stati Membri, in seguito all'iscrizione in un registro, che favorirebbe chiarezza e certezza legale e quindi protezione ed effetti legali a livello internazionale. In tale seconda ipotesi, una volta registrata la IG, la registrazione vincolerebbe tutti gli Stati membri. Questa proposta è quella che meglio facilita la protezione delle IG così come prescritta dall'art 23.4 dei TRIPS.

Le opinioni degli Stati membri sono differenti anche per ciò che riguarda l'estensione della protezione delle IG di prodotti diversi dai vini ed alcolici. Infatti, per alcuni Paesi come l'Italia, la protezione offerta dai TRIPS è insufficiente. Inoltre, l'ulteriore protezione concessa per vini ed alcolici costituisce una discriminazione arbitraria contro tutti gli altri prodotti. Per altri Paesi, invece, la protezione supplementare

¹¹ Si v. HUGHES JUSTIN, *op. cit.*, p.300

¹² Si v. HUGHES JUSTIN, *op. cit.*, pp.321-323

concessa soltanto ad alcuni prodotti riflette l'equilibrio raggiunto in sede di negoziati commerciali multilaterali¹³.

È importante sottolineare che, ai fini della soluzione giuridica di una controversia fra una parola contenente un'indicazione geografica e un marchio, gli Stati Uniti attribuiscono maggior valore all'articolo 16.1 dei TRIPS, che rimette al titolare del marchio il diritto esclusivo di vietare ai terzi, se non previo consenso dello stesso, l'utilizzo del marchio per scopi commerciali adottando segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, quando sussista la possibilità che l'uso successivo generi confusione nei consumatori.

Questo punto di vista ben si sposa con il principio del diritto Usa, a cui si è già fatto cenno più volte, del *first to use*, che ancora la rivendicazione dello stesso all'uso anteriore, anche se successivamente all'uso vi sia il riconoscimento che quel marchio vada a infrangere una indicazione geografica.

Gli Stati Uniti propendono per attivare un sistema di riconoscimento delle indicazioni geografiche che abbia carattere meramente informativo; vale a dire, propugnano la creazione di un registro a cui verrebbero iscritte le indicazioni sulla base di segnalazione da parte degli Stati membri interessati, senza vagliarne la conformità al dettato dei TRIPS.

Le opinioni Usa in merito alla questione delle indicazioni geografiche rimangono pertanto distanti dal livello di tutela auspicata dal "Vecchio Continente". Sebbene un appianamento del problema a livello di trattative internazionali è al momento conteso e dall'esito incerto, gli operatori italiani debbono avvalersi degli strumenti disponibili per difendere l'identità dei propri prodotti. Questo significa che debbono agire con tempestività attraverso la registrazione dei marchi, ma anche che debbono dispiegare mezzi e risorse dirette a far conoscere al consumatore Usa la capacità distintiva dei prodotti DOP o IGP, che è certamente legata al territorio ma che si radica anche nella qualità produttiva e nel metodo.

Uno dei problemi, peraltro rilevato anche dalla Unione europea nei documenti concernenti le indicazioni geografiche, è dovuto al fatto che si sia adottata una simbologia che dà luogo a confusione e che non viene chiaramente identificata dal consumatore per lo scopo prefisso. Risulta, infatti, da indagini condotte in alcuni Paesi dell'Unione, che soltanto il 8% del pubblico è stato in grado di riconoscere la matrice dei simboli dei prodotti DOP o IGP. Deve evidenziarsi, inoltre, che spesso l'uso di altre diciture, aventi finalità diverse, contribuisce ad acuire la confusione. Si pensi al fenomeno definito dalla Comunità europea come "excess of labels", vale a dire "eccesso di etichette".¹⁴ In uno studio condotto dal Comitato per lo sviluppo economico e sociale europeo sulle indicazioni geografiche e denominazioni nel marzo del 2008, si sottolineava come il riconoscimento degli schemi di certificazione europea, così come i loro loghi ed etichette era tuttora inadeguato e disorganico¹⁵.

Si rimarca come, nell'ideazione delle campagne pubblicitarie, si debba porre maggiore enfasi sulla conoscenza delle designazioni da parte del consumatore

¹³ Si v. SQUIRES M. MARY, *op. cit.*, pp. 4-8

¹⁴ In questo senso, *Agricultural Product Quality Polyc.*, *op. cit.*, http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/com2009_234/ia_annex_b_en.pdf, p. 12

¹⁵ *Id.*

anzichè focalizzare l'attenzione su i segni come identificatori del produttore dei beni. Ancora, si insiste sull'importanza di rivolgersi ad un segmento di consumatori e non all'insieme dei consumatori e si invita a mettere in risalto il carattere svincolato (indipendente) e rigoroso della certificazione¹⁶.

In conclusione, laddove emerge con chiarezza che il significato attribuito alle indicazioni geografiche, quale nesso qualità/territorio, ha una valenza diversa in Europa di quanto la possa avere negli Stati Uniti, la strada da percorrere per poter assicurare che l'impiego di risorse dietro alla registrazione di questi diritti sia garantita, deve concretarsi in sede di trattati multilaterali e di accordi bilaterali. Tuttavia è irrealistico pensare di influenzare il consumatore Usa se non si provveda a diffondere l'informazione presso lo stesso circa la qualità dei prodotti che è inscindibilmente legata al territorio e ai metodi produttivi. Per sovvertire l'opinione diffusa che trattasi di prodotti simili o standardizzabili, che hanno soltanto prezzi diversi (dove peraltro il prodotto evocativo è più economico), e' necessario instillare la nozione che dietro le indicazioni geografiche vi sia un investimento finanziario da parte dei produttori, ma anche tradizioni secolari non facilmente riproponibili altrove.

Negli Usa, l'attenzione va dunque all'utilizzo di pubblicità comparative, che nel sistema giuridico statunitense sono lecite e che debbono diventare strumenti concreti per l'affermazione dei prodotti DOP e IGP, sulla falsariga di quanto messo in atto dalla Francia nella campagna di sensibilizzazione relativa allo Champagne.

Infine, si vuole riaffermare il ruolo non trascurabile da accordare alle registrazioni, negli Usa, dei marchi di prodotti italiani, sotto forma di "certification mark" o "collective mark", qualora si intendano commercializzare queste merci nel mercato statunitense. Tale forma di tutela appronta garanzie giuridiche attivabili davanti ai tribunali competenti e pone l'operatore italiano sullo stesso piano del produttore americano. Sempre per rimanere nell'ottica dei "**remedies**", vale a dire dei ricorsi disponibili a violazione avvenuta, vi rientrano, *inter alia*, i contenziosi per comportamenti di concorrenza sleale, aventi, cioè, la capacità di interferire con il giusto funzionamento del mercato generando confusione nel consumatore.

Innanzitutto, la disciplina sulla concorrenza sleale è stata regolamentata attraverso trattati internazionali ai quali hanno aderito gli Stati Uniti e l'Italia, nei quali vengono sanzionate le condotte che assurgono a fattispecie illecite. Il dettato degli accordi internazionali è stato recepito e reso cogente nelle normative statali e/o federali. È possibile, pertanto, laddove l'operatore italiano sia presente sul territorio Usa anche adire le vie legali direttamente *in loco*.

A livello federale, le principali leggi sulla concorrenza sleale, come già previamente indicato in questa pubblicazione, sono il Lanham Act, ma anche il Federal Trade Commission Act. In base al Lanham Act, con particolare riguardo agli artt. 43 (a) e 44 (h), possono essere individuati tre generi di illecito concorrenziale suscettibili di avere rilevanza a livello federale:

- ✓ la falsa indicazione dell'origine dei beni e servizi;
- ✓ la falsa rappresentazione o descrizione di beni o servizi;
- ✓ le pratiche sleali previste da convenzioni internazionali.

¹⁶ Id.

I rimedi previsti in base al Lanham Act riguardano i provvedimenti inibitori e il risarcimento danni.

L'importanza del Federal Trade Commission Act risiede nel fatto che questo atto normativo attribuisce alla Federal Trade Commission (FTC) ampi poteri per tutelare i consumatori e gli imprenditori contro comportamenti anticompetitivi. Infatti, la FTC ha in più occasioni esercitato i suoi poteri proibendo svariate attività che altrimenti non sarebbero state sanzionabili.

Un altro aspetto da non trascurare riguarda la contrattualistica, con particolare riguardo ai contratti di distribuzione commerciale. Sovente gli operatori italiani dimenticano di prevedere una clausola che impedisca al distributore o intermediario l'utilizzo o la registrazione del marchio negli Stati Uniti.

Quello che segue è uno schema riepilogativo su soluzioni auspicabili e suggerimenti per meglio proteggere i prodotti del comparto agro-alimentare, in particolare quelli tutelati con designazioni DOP ed IGP, in modo effettivo ed in conformità con la disciplina Usa attuale, secondo quanto sopraenunciato.

Suggerimenti

A LIVELLO GIURIDICO INTERNAZIONALE	
1	SOSTENERE L'ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE AI PRODOTTI AGROALIMENTARI COME PER I VINI IN AMBITO TRIPS.
2	MANTENERE UNA POSIZIONE ITALIANA FORTE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA E NEI CONTESTI INTERNAZIONALI PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA PROTEZIONE NEI MERCATI TERZI DELLE IG
3	SOSTENERE IL RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDI BILATERALI FRA UE E PAESI TERZI CON INSERIMENTO DELLA TEMATICA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ,INCLUSA UNA SHORT LIST DI PRODOTTI A CUI SIA RICONOSCIUTA UN LIVELLO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
A LIVELLO PROMOZIONALE	
4	REALIZZARE AZIONI INFORMATIVE DESTINATE AGLI IMPORTATORI USA: SONO IL PRIMO ANELLO DELLA RETE DI INTERMEDIAZIONE TRA I PRODOTTI MADE IN ITALY ED I CONSUMATORI AMERICANI
5	DIFFONDERE MATERIALE PROMOZIONALE SUL PRODOTTO CON DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI E DEL PROCESSO PRODUTTIVO, ECC. IN OCCASIONE DI EVENTI, FIERE E SEMINARI
6	ATTUARE AZIONI EDUCATIVE RIVOLTE AI CONSUMERS SULLA RICONOSCIBILITA' DEI PRODOTTI DOP/IGP ATTRAVERSO I LOGHI
7	REALIZZARE PUBBLICITA' COMPARATIVA , AMMESSA NEGLI USA
8	UTILIZZARE FORME DI PUBBLICITA' ANCHE A MEZZO TELEVISIONE (CANALI DEDICATI AL FOOD) O ATTRAVERSO INTERNET, SOCIAL NETWORK (P.E. ACQUISTO BANNER HOME PAGE FIERE, VIDEO IN TAXI ECC.).
A LIVELLO AZIENDALE	
9	NON DIMENTICARE DI INSERIRE NELLA CHECK-LIST DELLE COSE DA ESEGUIRE LA TUTELA GIURIDICA DEL PROPRIO PRODOTTO NEI PAESI STRANIERI, CIOE' REGISTRARE ALMENO IL MARCHIO DI IMPRESA
10	SOSTENERE I CONSORZI DI TUTELA NELL'OTTENIMENTO DI CERTIFICATION MARK
11	PROTEGGERE IL PROPRIO MARCHIO ANCHE PRESSO LE DOGANE STATUNITENSIS PER FACILITARE LE ATTIVITA' DI SEQUESTRO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI
12	ELABORARE UNA STRATEGIA DI PROTEZIONE UNIVOCA LADDOVE VI SIANO PRODOTTI "INTERREGIONALI" (BENI MOLTO SIMILI MA PRODOTTI IN DIFFERENTI REGIONI ITALIANE).
A LIVELLO LEGALE	
13	UTILIZZARE ESPERTI PER LA REDAZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
14	ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA SEMPLICE LETTERA DI DIFFIDA SCRITTA IN ITALIANO CHE RIVENDICHI DIRITTI RICONOSCIUTI SOLTANTO IN ITALIA NON PRODUCE ALCUN EFFETTO COERCITIVO E VALORE LEGALE NEGLI USA
15	ATTIVARE AZIONI LEGALI RIVENDICANDO DIRITTI SULLA BASE DELLE NORME STATUNITENSIS E INTERNAZIONALI RICONOSCIUTE NEGLI STATI UNITI AVVALENDOSI DI STUDI ABILITATI NEGLI USA.
16	UTILIZZARE LO STRUMENTO DELLA LETTERA DI "CEASE AND DESIST" PER INTIMARE LA CESSAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL MARCHIO IN CASO DI CONTRAFFAZIONE
17	INSERIRE CLAUSOLE RELATIVE ALLA TUTELA DEL MARCHIO NEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE; NON CONSENTIRE ALL'INTERMEDIARIO DI REGISTRARE IL MARCHIO A SUO NOME NEGLI STATI UNITI.
18	USUFRUIRE DEGLI STRUMENTI DI SUPPORTO PUBBLICO, COME GLI IPR DESK, CHE GARANTISCONO LA DISSEMINAZIONE DI INFORMAZIONI E L'EROGAZIONE DI SERVIZI A TITOLO GRATUITO, FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLA MATERIA NEL MERCATO D'AZIONE.

