

Le indicazioni geografiche nel CETA, l'Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione Europea

Bernard O'Connor¹

Introduzione

Il 26 settembre 2014 è stato reso pubblico il testo dell'Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione Europea ('CETA' o 'Accordo').² Non è certo se si tratti del testo finale anche se le parti lo hanno indicato che tale. L'Accordo non è stato firmato dalle parti e il processo di ratifica non è ancora cominciato. Non è chiaro perciò quando il CETA entrerà in vigore, se vi entrerà e se saranno apportati emendamenti prima che il processo di ratifica abbia inizio. Detto questo, sembra che la volontà politica di implementare il CETA nei termini che sono stati presentati a settembre, rimanga forte su entrambe le sponde del Atlantico.

La presente nota esamina gli articoli nel CETA relativi alle indicazioni geografiche (IG). Circa 20 delle pressoché 1.600 pagine del CETA riguardano le IG. L'articolo 7 del CETA espone i principi applicabili alle IG agricole e alimentari, mentre disposizioni specifiche ad alcuni nomi e "classi di prodotto" sono esposte negli allegati. Ci sono tre allegati. L'Allegato I Parte A elenca le indicazioni geografiche dell'UE che devono essere protette in Canada (vini e bevande spiritose non sono inclusi essendo oggetto dal 2004 di un separato accordo tra UE e Canada).³ Questa lista contiene 173 IG protette. A titolo di riferimento, alla fine di Ottobre 2014 le IG agricole e alimentari registrate nell'UE erano circa 1.438. Nell'Allegato II Parte B sono elencate le IG canadesi da proteggere nell'UE. Questa parte dell'allegato è vuota. L'Allegato II(a) e l'Allegato II(b) elencano alcuni termini che possono essere registrati in Canada come marchi (anche se sono considerati protetti nell'UE). L'Allegato III elenca le "classi di prodotto" che fanno parte della definizione di IG rilevante ai fini dell'articolo 7 e dell'intero CETA. Per convenienza, il testo dell'articolo 7

¹ Bernard O'Connor si occupa di Diritto dell'Unione Europea e dell'OMC a Milano e Bruxelles, insegna *Food Law* presso l'Università degli Studi di Milano e *Trade Law* nell'ambito del programma MILE a Berna e IELPO a Barcellona. Elena Bertolotto e Ornella Belfiori hanno fornito assistenza nella ricerca.

² Il testo consolidato del CETA è consultabile al seguente link: <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/>

³ Il testo dell'*Agreement between the European Community and Canada on trade in wines and spirits drinks* entrato in vigore nel giugno 2004 è consultabile al seguente link: <http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=274&back=292>

assieme ai tre allegati, sono disponibili in un unico documento sul sito web NCTM studio legale.⁴

L'inclusione di una disposizione in tema di IG può esser considerata come un successo delle trattative, considerata la tradizionale posizione del Canada rispetto al concetto europeo di IG e ai conflitti tra le due parti in merito ad alcuni nomi. Un altro elemento positivo dei negoziati è il fatto che l'UE ha ottenuto qualche tutela per specifiche IG europee in Canada, laddove prima non poteva essercene. Tuttavia, il modo in cui questi indubbi successi sono stati raggiunti potrebbe indebolire la strategia a lungo termine dell'UE volta a promuovere una forte tutela delle indicazioni geografiche nel mercato globale.

L'ambito delle disposizioni sulle IG

L'articolo 7.1 definisce le IG ai fini dell'Accordo. Una IG è *“un'indicazione che identifica un prodotto agricolo o alimentare... in cui una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”*. Questa definizione è, in parte, una replica della definizione che si trova nell'articolo 22(1) dell'Accordo TRIPs^{5,6}. La somiglianza fondamentale è che la definizione impiegata nel CETA mantiene il requisito *“essenzialmente attribuibile”*. La differenza è che la definizione del TRIPs si riferisce ai *“beni”* in generale, mentre il CETA si riferisce solamente ai *“prodotti agricoli e alimentari”*. Lasciando da parte per un momento la questione del perché l'UE sia stata disposta ad accettare una definizione differente rispetto a quella del TRIPs, i due aspetti meritano un attento esame.

I requisiti *“essenzialmente attribuibile”* o *“dovute essenzialmente o esclusivamente”* per stabilire se un termine possa essere considerato una indicazione geografica, sono centrali nel concetto di IG adottato dell'UE. Tali requisiti sono parte delle definizioni di denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) di cui all'articolo 5 del Regolamento

⁴ <http://www.nctm.it/en/salastampa/english-consolidated-text-of-ceta-article-7-geographical-indications/>

⁵ L'Articolo 22(1) del TRIPs dispone: *“Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono 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”*.

⁶ L'acronimo TRIPs designa l'*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), firmato a Marrakesh, Marocco, il 15 aprile 1994. Il TRIPs costituisce l'Allegato 1C all'Accordo di Marrakech istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il testo del TRIPs è accessibile al seguente sito: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm

europeo sulle IG (Regolamento (UE) 1151/2012).⁷ L'articolo 7(f) del Regolamento, dispone che il disciplinare di un prodotto DOP o IGP deve comprendere dettagli che dimostrino il “*legame*” tra le qualità del prodotto e l'ambiente geografico di provenienza o l'origine geografica. L'articolo 8 del Regolamento precisa che tale legame è parte fondamentale della domanda di registrazione.

Non è chiaro tuttavia se i sistemi per la protezione delle IG basati sulla legislazione dei marchi, soddisfino la verifica del requisito dell' “*essenzialmente attribuibile*”. Nella maggior parte dei sistemi per la registrazione dei marchi non c'è controllo amministrativo sul fatto se qualità conosciute, caratteristiche o reputazione di un particolare prodotto siano “*essenzialmente attribuibili*” al suo ambiente geografico o origine. Poiché non c'è alcun controllo o valutazione del collegamento tra l'indicazione e le caratteristiche del prodotto, non c'è alcuna attuazione della verifica del requisito dell' “*essenzialmente attribuibile*”. Nell'accettare l'inserimento di tale requisito nel CETA, il Canada ha confermato gli impegni già presi con il TRIPs. Sorge la questione di sapere se i negoziatori dell'UE si sono chiesti se il Canada avesse un sistema di attuazione della verifica dell' “*essenzialmente attribuibile*” e perciò fosse in grado di conformarsi a questa disposizione. Tutto ciò sembra non essere coerente con la strategia adottata nell'Accordo di libero scambio concluso tra l'UE e la Repubblica di Corea,⁸ in cui entrambe le parti si sono impegnate affinché le rispettive legislazioni sulle IG siano adeguate a soddisfare le rispettive obbligazioni.

La sostituzione della parola “*beni*” con la parola “*prodotto agricolo o alimentare*” nell'articolo 7.1 ha l'effetto di limitare in maniera significativa l'ambito dell'eventuale protezione assicurata dal CETA. Sia il Canada che l'UE sono tenute in base al TRIPs ad avere un sistema per la protezione delle IG in relazione al concetto, molto più esauriente, di “*beni*”, parola che comprende prodotti agricoli e alimentari. La scelta del CETA può esser dovuta al fatto che l'articolo 2 del Regolamento UE 1151/2012 prevede che esso si applichi solo ai prodotti agricoli e alimentari.⁹ Tuttavia, la Commissione Europea sta riflettendo circa l'ampliamento della tutela ai beni non-agricoli. Un documento di consultazione è stato pubblicato nel 2014. E un progetto legislativo è atteso nel

⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, GUUE L 343 del 14 Dicembre 2012, p.1.

⁸ L'Accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea (*Free trade Agreement between the EU and the Republic of Korea* , GUUE L 127 del 14 Maggio 2011, p.6) è entrato in vigore nel luglio del 2011 ed è il primo trattato commerciale dell'UE con un Paese asiatico. La versione italiana dell'Accordo è disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=EN>

⁹ L'articolo 2(1) del Regolamento UE 1151/2012 dispone che: “*Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento.(..)*”

corso del 2015. La consultazione è un riconoscimento del fatto che, nella misura in cui può esser ritenuto che l'UE abbia un sistema per la protezione delle IG non agricole, c'è una differenza nel trattamento tra le due classi di prodotti (agricoli e non-agricoli) e che tale differenza deve esser diretta i) a garantire conformità chiara e trasparente con il TRIPs e ii) ad assicurare coerenza nel concetto stesso di IG all'interno dell'Unione. Se l'UE ritiene che la giusta attuazione del TRIPs richieda una forma di protezione *sui generis* per le IG per i prodotti agricoli e alimentari, non sembra esserci una forte giustificazione del perché il sistema *sui generis* non dovrebbe applicarsi anche ai prodotti non agricoli. Una conseguenza concreta delle negoziazioni CETA è che, in assenza di un emendamento all'Accordo, con tutto ciò che gli emendamenti implicano, le IG non agricole, e ce ne sono molte nell'UE, non possano trarre vantaggio dalle disposizioni dell'articolo 7.

Un'ulteriore restrizione all'ambito dell'articolo 7, si trova nell'articolo 7.2. L'Accordo si applica solamente alle indicazioni geografiche che identificano prodotti all'interno delle "classi di prodotto" inserite nell'Allegato III. Questa lista di "classi di prodotto" non corrisponde all'ambito del Regolamento UE 1151/2012 come definito nell'articolo 2. La portata del Regolamento UE 1151/2012 è esposta nell'Allegato I al Regolamento e nell'Allegato I al Trattato di Lisbona.¹⁰ L'UE consente la registrazione di nomi in relazione a prodotti che derivano dalla produzione agricola primaria come il cotone, la lana, il vimine, il lino, il cuoio, la pelliccia e le piume, per esempio. Il CETA no. Sorge la questione se questa ulteriore limitazione abbia a che fare con la controversia in corso tra l'UE e il Canada in merito alla pelliccia di foca.

La strategia di limitare la protezione alle indicazioni che identificano prodotti all'interno di specifiche "classi di prodotto", elimina la possibilità di replicare a livello internazionale l'estensione della tutela garantita a livello dell'UE. Una volta che un nome è registrato nell'UE, come DOP o come IGP, esso può ottenere una reputazione ben oltre la sua origine come un'indicazione geografica. Per esempio, il tutelato "Champagne" DOP o l'IGP "Darjeeling" iniziano a essere utilizzati in relazione ad altri prodotti: *Darjeeling* è lo *Champagne* dei tè e lo *Champagne* è il *Darjeeling* dei frizzanti vini bianchi. In entrambi i casi, c'è un abuso del nome tutelato. L'articolo 13(1)(a) del Regolamento UE 1151/2012 protegge i nomi registrati rispetto a "qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione..". Una recente decisione di una Commissione di ricorso dell'UAMI (l'Ufficio per la registrazione dei marchi), ha rifiutato la registrazione della parola "Champagnoteque" rispetto a un negozio che vendeva solo differenti tipi di Champagne, ritenendo che ciò

¹⁰ Cfr. *Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, GUUE C 326 del 26 Ottobre 2012, p.47.

rapresentasse uno sfruttamento della reputazione dello *Champagne*.¹¹

La considerazione finale in relazione alla definizione di IG nel CETA e all'estensione della protezione, riguarda il fatto che il CETA aumenta il numero di definizioni delle IG nel diritto internazionale. Ci sono le definizioni di IG nell'*Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale*¹² e nell'Accordo TRIPs. Ma gli Accordi di libero scambio dell'UE le stanno aumentando. Le definizioni nell'Accordo di partenariato economico e l'Accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Corea (che integrano la definizione nel diritto dell'Unione Europea) sono diverse dalla definizione inserita nel CETA, e sono ancora diverse dalla definizione prevista nell'Accordo di libero scambio tra UE, Colombia e Peru.¹³ Mentre tutte le definizioni hanno somiglianze e incorporano i requisiti "*dovute essenzialmente o esclusivamente*" o "*essenzialmente attribuibili*", le differenze rimangono. Non è chiaro sino a che punto ciò possa causare problemi in futuro. L'articolo 5 del Regolamento UE 1151/2012 impiega i termini in maniera separata relativamente a DOP e IGP.¹⁴ Ciò rileva negli accordi internazionali dell'UE?

Liste di IG da tutelare in corso di trattativa

L'Allegato I Parte A elenca 173 IG dell'UE che devono essere protette in Canada "*secondo il livello di protezione formulato in questo articolo 7*". Come indicato nell'introduzione a questa nota, all'Ottobre 2014 si contavano 1.438 IG registrate sulla base del Regolamento UE 1151/2012. Inoltre, anche tra queste 173 IG, l'UE ha accettato che ulteriori sottocategorie di IG dovrebbero ricevere un livello di protezione diverso dalle altre. La domanda molto semplice è perché l'UE abbia accettato che la protezione in Canada sia limitata a una sottocategoria di IG dell'UE e che il livello di tutela sia diverso anche all'interno di questa sottocategoria. Una spiegazione del fatto che alcuni nomi siano

¹¹ Decisione UAMI nel Caso R 1413/2013-5, *Eric Vauthier v Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (C/VC)*, 10 luglio 2014.

¹² Il testo dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale del 31 Ottobre 1958 è consultabile al seguente link: http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.html

¹³ Il testo dell'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Peru (GUUE L 354 del 21 Dicembre 2012, p.3) è consultabile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:354:FULL&from=EN>

¹⁴ L'articolo 5 del Regolamento UE 1151/2012 definisce la "*denominazione di origine*" come un'indicazione che identifica un prodotto "(...) b) *la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani* (...)", e definisce l' "*indicazione di origine*" come un'indicazione che identifica un prodotto "(...) b) *alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche* (...)".

ritenuti generici in Canada mentre essi sono considerati specifici nell'UE, non incontra i fatti. La domanda rimane.

In un articolo pubblicato nell'edizione Ottobre-Dicembre 2012 della *Rivista di Diritto Alimentare*,¹⁵ l'autore di questa nota e Laura Richardson hanno comparato le liste di IG protette in una varietà di accordi bilaterali dell'UE, e in particolare l'Accordo tra UE e Repubblica di Corea, l'Accordo dell'UE con Colombia e Perù, l'Accordo tra UE e la regione dell'America Centrale¹⁶ e l'Accordo tra UE e Singapore.¹⁷ Se, da una parte, vi sono alcune significative costanti in tutti gli accordi, come lo *Scotch Whisky* e il *Prosciutto di Parma*, dall'altra sono state osservate differenze non trascurabili tra i termini elencati. Il CETA aumenta le differenze. L'unica costante è che non tutte le IG dell'UE sono protette dagli accordi bilaterali esaminati. E per quelle che sono incluse almeno in un accordo, la protezione non è necessariamente la stessa per tutti gli accordi.

L'articolo 7.4 del CETA prevede che, con eccezioni che saranno esaminate sotto, per le IG elencate nell'Allegato I, le parti interessate possono impedire l'utilizzo della IG per ogni prodotto che rientra all'interno della "classe di prodotto" collegata alla IG. Tale protezione è estesa anche alla proibizione dell'impiego delle parole "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o "simili" anche laddove la vera origine del prodotto è indicata. L'UE ha pertanto negoziato l'estensione della protezione all'articolo 23 dell'Accordo TRIPs in tema di vini e bevande spiritose.¹⁸ Inoltre, la registrazione di un marchio contenente una IG "sarà rifiutata o invalidata" in relazione a ogni prodotto rientrante nella "classe di prodotto" specificata nell' Allegato I per quella IG. Ciò può essere considerato sicuramente un buon livello di protezione. L'UE ha ottenuto protezione riguardo ai nomi che potrebbero essere considerati generici in Canada e perciò in quanto tali non suscettibili di protezione della legislazione dei marchi per mancanza di 'distinctiveness' (da intendersi come "caratteristica distintiva").

¹⁵ L'articolo è consultabile alla seguente pagina web: <http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-04/2012-04.pdf>

¹⁶ Il testo dell'Accordo di associazione tra l'UE e la regione dell'America centrale, firmato il 29 giugno 2012, è disponibile alla seguente pagina: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/>

¹⁷ L'Accordo di libero scambio siglato tra l'UE e Singapore può essere visualizzato alla seguente pagina: <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/>

¹⁸ L'articolo 23(1) del TRIPs dispone che "Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili (..)".

L'articolo 7.6 del CETA espone le eccezioni e crea una serie di sottocategorie tra le IG protette nella lista all'Allegato I. In relazione alle IG europee *Asiago*, *Feta*, *Fontina*, *Gorgonzola* e *Munster*, Il Canada non sarà tenuto a impedire il loro uso se questi nomi sono accompagnati dai termini "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o "simili", in combinazione con una indicazione visibile della vera origine. Inoltre, i produttori canadesi di formaggio che hanno fatto uso di questi nomi prima del 18 Ottobre 2013, nonché il loro successori e assegnatari, possono continuare a farlo. Riguardo a un prodotto, il *Nürnberger Bratwurst*, i produttori canadesi che hanno usato il nome per cinque anni prima di Ottobre 2013, posso continuare a utilizzarlo. Quei produttori canadesi che hanno usato lo stesso nome per meno di cinque anni, devono cessare di utilizzarlo dopo cinque anni. In relazione al *Jambon de Bayonne* e *Beaufort*, il periodo di transizione è fissato in 10 anni. Queste previsioni dell'articolo 7 sembrerebbero confermare che nelle negoziazioni l'UE era principalmente interessata a ricercare la protezione dei termini considerati generici in Canada.

Ci sono chiaramente alcuni successi di negoziato per l'UE riguardo le IG nel CETA. Nomi che non erano protetti prima, ora potranno esserlo. Il livello di protezione per alcune IG è buono, mentre per altre sembra che sia il migliore che potesse essere ottenuto. L'accordo su *Asiago*, *Feta*, *Fontina*, *Gorgonzola* e *Munster*, forse indica la strada da seguire per quelle difficili IG che sono considerate specifiche nell'UE e generiche in altri Paesi.

L'articolo 7.6.5 del CETA è una clausola di coesistenza. Laddove i marchi sono stati richiesti o registrati in buona fede, prima della data di sottoscrizione dell'Accordo, tali marchi sono validi e i proprietari avranno diritto a usarli anche se essi sono identici a una IG inserita nell'Allegato I. In una nota più dettagliata, l'articolo 7.6.1 permette la registrazione come marchio, in Canada, di una lista di nomi esposta nell'Allegato II(a). Due altri nomi sono inseriti nell'Allegato II(b) e ad essi si applica un'ulteriore differenza rispetto ai marchi.

Il fatto che l'Accordo riconosca il bisogno di coesistenza in relazione ad alcune IG, solleva la questione del perché questo approccio non sia stato adottato dall'UE come base per la propria posizione nei negoziati per l'intero capitolo sulle IG. Tale approccio è infatti limitato alle IG elencate nel CETA, piuttosto che essere base per la coesistenza tra un sistema *sui generis* per la protezione delle IG nell'UE e nel sistema dei marchi in Canada. La coesistenza sembra sepolta nel mezzo dell'articolo 7 piuttosto che essere la base per un accordo nel suo insieme.

Le IG sono una forma di proprietà intellettuale. Sono riconosciute come tali nel diritto internazionale. Il primo accordo internazionale sulla proprietà intellettuale,

la Convenzione di Parigi del 1893,¹⁹ ha riconosciuto all'interno dell'ambito della proprietà intellettuale, le indicazioni di provenienza o denominazioni di origine. L'accordo TRIPs riconosce le IG come una delle sei forme di proprietà intellettuale. L'Organo di risoluzione delle controversie del WTO ha confermato che queste diverse forme di proprietà intellettuale sono al tempo stesso distinte e simili, quando ha rilevato che l'articolo 16 del TRIPs in relazione ai marchi²⁰ non surclassava le disposizioni sulle IG anche se i termini dell'articolo 16 sembrano dare ai proprietari dei marchi diritti di impedire l'uso di identici o simili segni o marchi.²¹

Concependo la propria strategia di negoziazione come mezzo per proteggere un limitato numero di IG specifiche (sebbene i prodotti IG rappresentino le esportazioni verso il Canada più significative, e quindi economicamente importanti), l'UE indebolisce l'idea stessa che le IG siano una forma di proprietà intellettuale indipendente da tutte le altre forme di proprietà intellettuale e equivalente ai marchi. Ciò può esser visto in modo chiarissimo se la strategia dell'UE riguardo alle IG fosse applicata al *copyright*. Sarebbe concepibile per l'UE negoziare la protezione dei diritti che riguardano l'autore irlandese James Joyce, ma non quelli relativi all'autore italiano Primo Levi sulla base di considerazioni economiche e prezzi correnti (o difficoltà nei prezzi correnti), o sulla base del fatto che al Canada non piace il concetto di *copyright*? Sembra improbabile. E nelle trattative del CETA, questa non è certamente stata la strategia adottata riguardo ai brevetti. L'UE ha negoziato l'estensione della protezione, non l'idea stessa di protezione o la protezione dei brevetti individuali.

La follia di negoziare sulla base di singole e/o economicamente significative IG, si veder chiaramente se si analizza l'articolo 7.7 del CETA. Questo articolo disciplina le modifiche all'Allegato I. In altre parole, l'inclusione di nuove IG sulla lista di IG da proteggere o la rimozione di una IG dalla lista. Il secondo paragrafo dell'articolo 7.7.1 dispone che: *“in via di principio una indicazione geografica non sarà aggiunta alla Parte A dell'Allegato I se è un nome che alla data di sottoscrizione di questo accordo è inserito nel registro relativo*

¹⁹ La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a Parigi il 2 Marzo 1883, è consultabile sul sito: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514

²⁰ L'articolo 16(1) del TRIPs prevede che *“Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all'uso (...)”*

²¹ *Panel Report* del 20 aprile 2005 (WT/DS174/R e WT/DS290/R) su *EC – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*.

dell'Unione Europea con uno status di "registrato" riguardo a uno Stato membro dell'Unione Europea". Questa singola disposizione nega, quasi definitivamente, a circa 1.265 IG dell'UE la possibilità di ottenere protezione o crescita in Canada. E' difficile trovare un fondamento economico, sociale, politico o intellettuale a tale approccio.

Il terzo paragrafo dell'articolo 7.7.1 dà priorità ai marchi sulle IG. Accettando questa disposizione, l'UE ha ridotto i propri diritti e le obbligazioni del Canada rispetto l'Accordo TRIPs che, come abbiamo visto, considera i due tipi di proprietà intellettuale sullo stesso piano. L'idea che due tipi discipline recanti diritti e obbligazioni, come i marchi e le indicazioni geografiche, possano dare origine a controversie non è inusuale nel diritto. Né è inusuale che problemi specifici derivino dai confini o dalla sovrapposizione tra due assetti di normativi. E che quei problemi debbano essere risolti. Alla risoluzione si perviene anche attraverso lo stabilimento di principi guida da parte del legislatore o dei tribunali.

Il problema del potenziale conflitto tra le tutele dei diritti di marchi e delle IG quindi rimane. Inoltre, il CETA non fa nulla per stabilire un assetto di norme e principi che potrebbe essere usato per affrontare l'idea che i nomi possono essere, allo stesso tempo, specifici e generici a seconda delle percezioni del mercato. Un simile approccio presuppone che queste percezioni rimangano fisse per sempre e non tiene conto di cambiamenti nel tempo nelle percezioni stesse. Un'importante opportunità di affrontare queste questioni è stata persa. Si spera che la stessa opportunità non sia invece persa nell'ambito dei negoziati del Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP).²²

Conclusioni

Il primo considerando del Regolamento UE 1151/2012 dispone che la protezione delle IG è un mezzo per proteggere "il patrimonio culturale e gastronomico vivo" dell'UE. Le IG sono parte della cultura dell'UE, delle sue tradizioni, del suo patrimonio, dei suoi valori condivisi. E l'UE è tenuta, in forza dell'articolo 3(5) del Trattato dell'Unione Europea,²³ a sostenere e promuovere i

²² Per informazioni sui negoziati tra l'UE e gli USA riguardanti il Partenariato Trans-Atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), si può visitare la pagina seguente: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_it.htm

²³ L'articolo 5(5) del Trattato sull'Unione Europea (TUE) (GUUE C 326 del 26 Ottobre 2012, p.13) prevede che: "Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto

valori e gli interessi dell'Unione nelle sue relazioni con il mondo. L'articolo 3(3) dello stesso Trattato dispone che l'Unione deve assicurare che il patrimonio culturale dell'Europa sia salvaguardato e valorizzato. L'articolo 167 del Trattato sul Funzionamento dell'UE²⁴ prevede che l'Unione terrà in conto in tutte le sue azioni, degli aspetti culturali. Il diritto dell'UE richiede altresì che ogni discriminazione (in questo caso, tra IG inserite nell'Allegato e quelle non inserite) debba essere obiettivamente giustificata. Può una tale differenza nel trattamento essere giustificata? *In extremis*, si potrebbe anche ritenere che la strategia di negoziazione adottata della Commissione Europea si ponga in violazione dei Trattati.

Una politica di negoziazione coerente deve progredire seguendo la politica delineata nel *Working Document* di DG AGRI sulla protezione internazionale delle indicazioni geografiche europee del 25 giugno 2012.²⁵ Questo documento espone la strategia che mira e risulta nella protezione individuale delle IG. Si tratta di una strategia limitata e miope, sebbene negoziare per ottenere qualcosa di più ambizioso potrebbe sembrare a prima vista disarmante. L'obiettivo di ogni negoziato internazionale deve essere la ricerca di riconoscimento delle IG come forma separata di proprietà intellettuale, che richiede una verifica del requisito dell'"*essenzialmente attribuibile*" e la ricerca di coesistenza tra IG e legislazioni dei marchi. Dovrebbe cercare di esporre i principi per occuparsi dei problemi che circondano i nomi che possono essere considerati sia generici che specifici dai consumatori in mercati diversi. Un sistema che riconosca e applichi la verifica del requisito "*essenzialmente attribuibile*" di cui al TRIPs necessariamente può non essere uguale a quello dell'UE. Ma dovrebbe essere qualcosa di diverso rispetto al sistema dei marchi vigente attualmente negli USA, in Canada e in altri sistemi di *common law* che non si conformano attualmente alle obbligazioni del TRIPs. Le legislazioni dei

internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite".

²⁴ L'articolo 3(3) del TUE precisa che: "L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo."

²⁵ *Advisory Group International Aspect of Agriculture, DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcome and challenges*, riunione del 25 giugno 2012, Ares(2012)669394-06/06/2012, consultabile al seguente sito: http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf

marchi di questi Paesi, come quella nell'UE, non contengono un esame del requisito dell' "*essenzialmente attribuibile*" antecedente alla protezione.

Ci sono diversi esempi difficili, in particolare in relazione ai formaggi, dove c'è una significativa sovrapposizione tra i nomi considerati specifici nell'UE e generici altrove. Nella misura in cui l'UE può negoziare alcune tutele in quei Paesi che considerano questi nomi generici, le negoziazioni possono essere considerate un successo. Ma questi successi individuali non possono che mascherare il fallimento di indirizzare il sottostante bisogno di ottenere un concreto riconoscimento delle IG come forma legittima di proprietà intellettuale, e come forma che coesista con la legislazione dei marchi.