

La tutela delle Denominazioni di Origine per i prodotti agroalimentari nell'ambito del WTO

Luca Salvatici

(Università degli Studi del Molise)

Introduzione

Ci occuperemo di:

- motivazioni e modalità di protezione delle indicazioni geografiche (IG)
- risultati dell'Uruguay Round del GATT in materia di protezione delle IG
- negoziati sulle IG nell'ambito dell'attuale round (Doha Development Agenda):
 - posizioni negoziali dei principali attori (USA e UE)
 - principali elementi di disaccordo
- conclusioni: perché è difficile arrivare ad una efficace regolamentazione a livello internazionale?

Trends commerciali

- Per molti secoli il vino è stato in larga parte un prodotto sostanzialmente europeo, e ancora oggi la produzione fuori dall'Europa è limitata ad un piccolo gruppo di paesi colonizzati dagli Europei
- Negli ultimi anni la quota europea delle esportazioni mondiali è diminuita in modo significativo

Interessi dell'Italia

- Nel mercato statunitense sono falsi una bottiglia di vino su due e nove formaggi su dieci (Nomisma)
- Italia ha cominciato a proteggere le denominazioni d'origine nel 1963 e conta oggi 447 vini Docg, Doc e Igt (60% della produzione nazionale): principale voce export agroalimentare

Terminologia

- Indicazioni di origine (es. *made in...*): garantisce solamente la provenienza
- Denominazioni geografiche:
 - Indicazioni geografiche
 - Denominazioni di originegarantiscono anche la “qualità” (legame con “origine” non facile da definire)

Esempio “SWISS”:

- denominazione geografica (orologi)
- marchio commerciale (compagnia aerea)
- termine generico (formaggio)

Perché bisogna tutelare le IG?

- Tipologia dei beni (non limitati agli alimenti):
 - *search goods* (qualità verificabile prima dell'acquisto: es. prezzo o colore del vino)
 - *experience goods* (qualità verificabile dopo il consumo: es. odore e sapore del vino)
 - *credence goods* (qualità non verificabile: es. provenienza dell'uva e processo di vinificazione)
- Informazione asimmetrica (ignoranza da parte del consumatore) porta alla “sparizione dal mercato” dei prodotti più costosi (a causa della qualità e/o della reputazione che si sono costruiti)

Come proteggere le IG?

- Politiche per la tutela della concorrenza (protezione investimenti in reputazione onde evitare l'*annacquamento*) e/o dei consumatori (garanzia informazione onde evitare *inganni*)
- Politiche di tutela dei marchi commerciali (*trademarks*) e *certification marks*
- Sistemi di registrazione a livello nazionale
- Sistemi di registrazione a livello internazionale (Trattati)

Principali differenze

1. Indicazioni geografiche:
 - Proprietà collettiva: utilizzabile da tutti i produttori di una determinata area
 - Non può essere venduta o trasferita
 - Non ha limiti di validità
3. Marchi di certificazione (*Certification marks*):
 - non sono utilizzati da chi li possiede
 - sono utilizzabili da chiunque rispetti lo standard certificato (ad esempio la provenienza: possono contenere nomi geografici)
 - es. *Cognac* negli USA
2. Marchi commerciali (*Trademarks*):
 - Non possono contenere nomi geografici (tranne che non ci siano possibilità di equivoco: es. penne *Mont Blanc*)
 - Proprietà individuale
 - Può essere venduto o trasferito
 - Non proteggono da eventuali traduzioni o usurpazioni attraverso l'uso di formule come "tipo", "stile", etc.
 - Decadono se non utilizzati o non rinnovati
4. Marchi di fabbrica collettivi: proprietà di un gruppo

Cronologia dei principali trattati internazionali

1. Convenzione di Parigi (1883)
2. Accordo di Madrid (1891)
3. Accordo di Lisbona (1958): 18 paesi
4. Accordo GATT (1994): 147 paesi
5. Accordi regionali (es. EU)

Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS)

Tipi di diritti di proprietà intellettuale considerati nell'Accordo TRIPS

- Diritti d'autore
- Marchi commerciali
- Indicazioni geografiche
- Disegni industriali
- Brevetti
- Topografie di prodotti a semiconduttori
- Informazioni segrete

Accordo TRIPS: principi fondamentali

- Principi WTO:
 - Clausola della “nazione più favorita”: non si può discriminare tra diversi esportatori
 - Clausola del “trattamento nazionale”: non si può discriminare tra prodotti d’importazione e domestici
- Definizione di standard di comportamento: protezione minima che deve essere garantita da ciascun paese
- Applicazione degli impegni:
 - a livello nazionale: “principio di territorialità”
 - a livello multilaterale (Meccanismo per la soluzione delle dispute: solamente 1 – USA e Australia vs. EU – relativa alle IG)

Indicazioni geografiche e Denominazioni di origine

La definizione di “appellation of origin” contenuta nell’Accordo di Lisbona è analoga a quella di *indicazione geografica protetta*: nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica, allorché una determinata qualità del prodotto o la sua rinomanza sono attribuibili all’ambiente geografico, di cui fanno parte fattori naturali ed umani.

La definizione di “geographical indication” contenuta nell’Accordo TRIPS (art.22) più vicina a quella di *denominazione d’origine protetta*: indicazione relativa a una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e la cui qualità o rinomanza sono attribuibili in massima parte all’ambiente geografico.

Accordo TRIPS: obblighi generali (Art. 22)

I membri del WTO forniranno ai soggetti interessati la possibilità di impedire l'uso di IG che:

- possano confondere i consumatori riguardo all'origine del prodotto,
- costituiscano una forma di concorrenza sleale;

inoltre si può rifiutare la registrazione o arrivare all'abolizione di marchi commerciali contenenti denominazioni geografiche che possono risultare “ingannevoli”

Accordo TRIPS: obblighi nel caso del vino

“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.” (Art.23)

“Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione... Ciascun Membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno. ” (Art. 23.3)

Built-in agenda:

“Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPs riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema” (Art. 23.4)

Accordo TRIPS: eccezioni

Clausola del “nonno” clause (Art. 24.5: *First in Time, First in Right*): vengono tutelati i diritti dei marchi commerciali esistenti prima che venisse sottoscritto l’Accordo o prima che le denominazioni in questione venissero tutelate nello stesso paese di origine

Esempio: *Budweiser* (trademark dal 1876)

Nomi *generici*: “monopolizzazione” del linguaggio? (anche i *trademarks* non devono essere “descrittivi”)

Esempi di denominazioni divenute “generiche” (Art. 24.6):

- Champagne, Porto, Sherry, Chablis negli USA (denominazioni “semi-generiche” possono essere utilizzate se viene riportata l’origine del prodotto)
- *Pilsen*: denominazione di origine, tipo di birra (generico), o marchio registrato (in Uruguay)?
- in molti paesi non esiste una lista completa (ma anche in Europa abbiamo le idee confuse: es. *feta*)

Critiche nei confronti dei risultati dell'UR

- Art.22 va considerato sufficiente?
- Il principio di territorialità fa sì che i membri del WTO non debbano proteggere le IG degli altri membri, ma debbano soltanto offrire la possibilità di tutelarsi sulla base delle normativa nazionale (i produttori devono quindi registrare la IG in ciascun paese): diversi paesi (es. (USA, Canada, Australia) hanno effettivamente cambiato la propria legislazione a seguito dell'Accordo, ma permangono importanti differenze (cosa costituisce una IG? quali sono gli strumenti di protezione disponibili? come viene definito il legame tra “qualità” e “territorio”?)
- C'è un trattamento privilegiato nei confronti dei vini (un altro accordo bilaterale USA-UE o conferma di una tradizione cominciata sin dal 1891?)

Dichiarazione di Doha

Paragrafo 18: “Al fine di completare il lavoro iniziato dal *Trips Council* sull’attuazione dell’articolo 23.4, si concorda di negoziare l’istituzione di un sistema multilaterale di notificazione e registrazione delle indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, entro la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale.

Si osserva che le questioni relative all’estensione della protezione delle indicazioni geografiche attribuita dall’art.23 ai prodotti diversi dai vini e dagli alcolici, saranno trattate in seno al *Trips Council*, in conformità al paragrafo 12 della presente dichiarazione.”

Schema negoziale: USA vs. EU (proposta di compromesso della Cina

Proposta UE

- Sostenitori: Svizzera, Bolivia, Bulgaria, Turchia, (Ungheria), etc..
- I **paesi membri** del WTO possono notificare al Segretariato una dichiarazione relativa alle IG che intendono registrare
- Il Segretariato trasmette le notifiche a **tutti** i paesi membri
- Ciascun avrebbe a disposizione **18 mesi** per opporsi alle notifiche: in tal caso si aprirebbero **trattative bilaterali**
- I prodotti registrati dovrebbero essere tutelati in **tutti i paesi membri: inversione dell'onere della prova nei tribunali nazionali**

Proposta USA

- Sostenitori: Argentina, Australia, Canada, Cile, El Salvador, Nuova Zelanda, etc..
- I **paesi membri** del WTO possono notificare al Segretariato una dichiarazione relativa alle IG che intendono registrare
- Il Segretariato inserisce le notifiche in una banca dati centralizzata
- I paesi che decidono di partecipare al Registro utilizzerebbero la banca dati come fonte di informazioni, mentre i governi che non partecipano non avrebbero alcun obbligo

Fasi

- Notifica e disamina formale: solamente per le denominazioni (non in disuso) che godono di una protezione all'interno del paese richiedente? Vi è il rischio di un'"inflazione" di denominazioni....
- Eventuale opposizione
- Eventuale registrazione

Oggetti del negoziato

- Come si “facilita la protezione” (*effetti legali*)?
- Come si può evitare che vengano incluse denominazioni che non dovrebbero essere protette nell’ambito delle “indicazioni geografiche” (*opposizione, estensione*)?
- Come va disciplinata la *partecipazione* (volontaria) al sistema?

Estensione

- Si possono registrare nomi diversi da una località, soprattutto se vi è un legame con determinate caratteristiche di qualità e reputazione (es. Vinho verde, Cachaça)? Questione legata anche alla protezione delle “espressioni tradizionali” (es. Brunello).
- Che succede nel caso in cui le IG di cui si richiede la registrazione sono (quasi) omonime?
- L’ Art.23 riguarda anche le traduzioni: ha senso impedire ad un produttore italiano di usare il termine “Valle dei Cactus” perché potrebbe essere una traduzione di “Napa Valley” (*Napa* è una parola degli indiani originari della zona)?

Opposizione

- Motivi di opposizione:
 - incoerenza rispetto alla definizione di IG
 - mancata protezione nel paese di origine
 - “genericità”
 - clausola “del nonno” (?)
- I soggetti privati possono agire solo mediante i governi nazionali?
- Dispute andrebbero risolte dalla giurisprudenza di ciascun paese (coerentemente con il *principio di territorialità* seguito nel resto dell’Accordo TRIPS)? Che fare se non esiste un meccanismo di tutela delle denominazioni a livello nazionale?
- Arbitraggio multilaterale in caso di mancato raggiungimento di un accordo fra le parti? Il risultato dovrebbe essere la cancellazione dal registro (validità *erga omnes*)? In caso contrario, cosa succederebbe nei mercati degli altri paesi (che non si sono opposti)?
- È lecito prevedere un limite di tempo così stretto (18 mesi)? Ciò potrebbe porre dei problemi ai paesi più poveri e meno organizzati.

Effetti legali

- La registrazione dovrebbe valere fino a “prova contraria”?
 - è coerente con il mandato di Doha o si tratta di un *TRIPs-plus*?
- Quali sarebbero i costi di verifica delle notifiche, soprattutto per i governi che non hanno mai tutelato le IG?
- Come può essere “modulata” la tutela di una IG al fine di farla coesistere con un marchio commerciale preesistente?

Partecipazione

- Se il sistema deve essere “multilaterale”, dovrebbe avere effetto anche sui paesi che decidono di non partecipare...
- ...in tal modo, però, i paesi che decidessero di non partecipare (molti Pvs non hanno produzioni di vino significative) sarebbero soggetti agli obblighi senza vedersi riconosciuto alcun diritto (né di notificare, né di opporsi)

Stato dei negoziati

- Negoziato sul registro multilaterale avrebbe dovuto concludersi in occasione della Conferenza di Cancun (2003)
- Critiche alla proposta UE:
 - incoerente con il mandato e con il principio di territorialità
 - eccessivamente burocratico e costoso
- Replica UE: senza effetti legali, non si “facilita” in alcun modo la protezione delle denominazioni (come se si rendessero facoltativi gli impegni a ridurre i dazi!)
- Principali elementi di disaccordo: “partecipazione”, “effetti legali”
- Secondo alcuni, non siamo ancora (neanche) in una “*listening phase*”!

Altri obiettivi dell'UE

- Estensione del regime in vigore per vini e liquori ad altri prodotti agroalimentari (obiettivo condiviso anche da altri paesi: Islanda, Bulgaria, India, Svizzera, Turchia, Sri Lanka, Cuba, Egitto, Kenya, Nigeria, Pakistan, Venezuela): eventuale decisione riguardo al registro per vini e liquori potrebbe avere conseguenze sugli altri prodotti
- “Riconquista” di alcune indicazioni geografiche in uso in paesi diversi da quelli di origine sotto forma di marchi commerciali o nomi generici (lista presentata a Cancun include: Chianti, Grappa, Marsala e loro traduzioni): problema “commerciale” piuttosto che di “tutela” dei diritti di proprietà intellettuale

Strategia UE

- L'UE affronta la questione della *tutela* e della *riconquista* delle IG anche attraverso accordi bilaterali (sulla base dell'Art. 24. dell'Accordo TRIPS): alcuni paesi (es. Canada, Australia, Sudafrica, Cile) rifiutano a livello multilaterale ciò che hanno concesso a livello bilaterale
- Cercare di ottenere il consenso di un certo numero di PVS che guardano con interesse alle IG per proteggere le “conoscenze tradizionali”. Difficoltà:
 - diffidenza nei confronti dell'Accordo TRIPS (cfr. brevetti sui farmaci)
 - scarso interesse nei confronti dei vini e liquori
 - mancanza di una esperienza normativa relativa alla tutela delle IG
- Flessibilità in materia di:
 - “autolimitazione” del numero di IG di cui si chiede la registrazione
 - allungamento dei tempi per l'”opposizione”
 - “gradualità” nell'esplicazione degli effetti legali del registro
 - sostegno finanziario ai PVS per i costi amministrativi
- La *riconquista* fa ancora parte degli obiettivi del negoziato agricolo (la lettera di Lamy-Fiscler non ne parla...)?

Strategia statunitense

Anche gli USA stanno facendo passare la propria strategia attraverso gli accordi regionali: l'accordo per la creazione di una zona di libero scambio tra USA e Cile proibisce espressamente di accordare protezione a IG che possano ingenerare confusione rispetto a marchi commerciali già esistenti.

Dispute

Gli USA e l'Australia sostengono che la regolamentazione dell'UE per la registrazione delle IG non rispetta la clausola del trattamento nazionale: “the EU does not allow the IG of other Members to be registered to obtain protection unless the other Member provides the same TRIPS-plus protection as the EU”

L'UE ricorda che se verranno accolte le sue richieste in sede di negoziato, non ci sarà più un problema di “reciprocità”

Il panel è stato nominato: la decisione è attesa dopo Agosto

Difficoltà nella tutela internazionale delle IG: problemi “tecnici”

In caso di sovrapposizione tra IG e marchi commerciali, si applica rigidamente la clausola “del nonno” (USA) o si deve assicurare almeno la “coesistenza” (UE)?

Come si determina chi ha utilizzato per primo un nome (costruendosi una reputazione: clausola del nonno) nell’era di Internet?

Caso Tokaj:

- mappe del 1812 con il nome “Toccai” in provincia di Gorizia
- Tokaj (ungherese) bevuto sin dal 1362
- ma le uve italiane erano importate in Ungheria sin dall’XI secolo...
- è un problema di tutela dei “diritti individuali” o un accordo commerciale tra governi (divieto uso del nome a partire dal 2007)?

Difficoltà nella tutela internazionale delle IG: a chi interessano?

- Per le imprese agrolimentari non sono preferibili i marchi di fabbrica (privati e commerciabili)?
- Un'industria alimentare “globalizzata” non preferisce essere svincolata da obblighi di approvvigionamento e da vincoli sulle procedure (es.: impossibilità di affettare il prosciutto di Parma; imbottigliamento del vino al di fuori della zona di produzione)?
- Problema di azione collettiva: come organizzare il consenso (e ridurre il *free-riding*) lungo la filiera per difendere e promuovere le IG?